



**Universidade do Estado do Rio de Janeiro**

Centro de Ciências Sociais

Faculdade de Direito

Lívia Barboza Maia

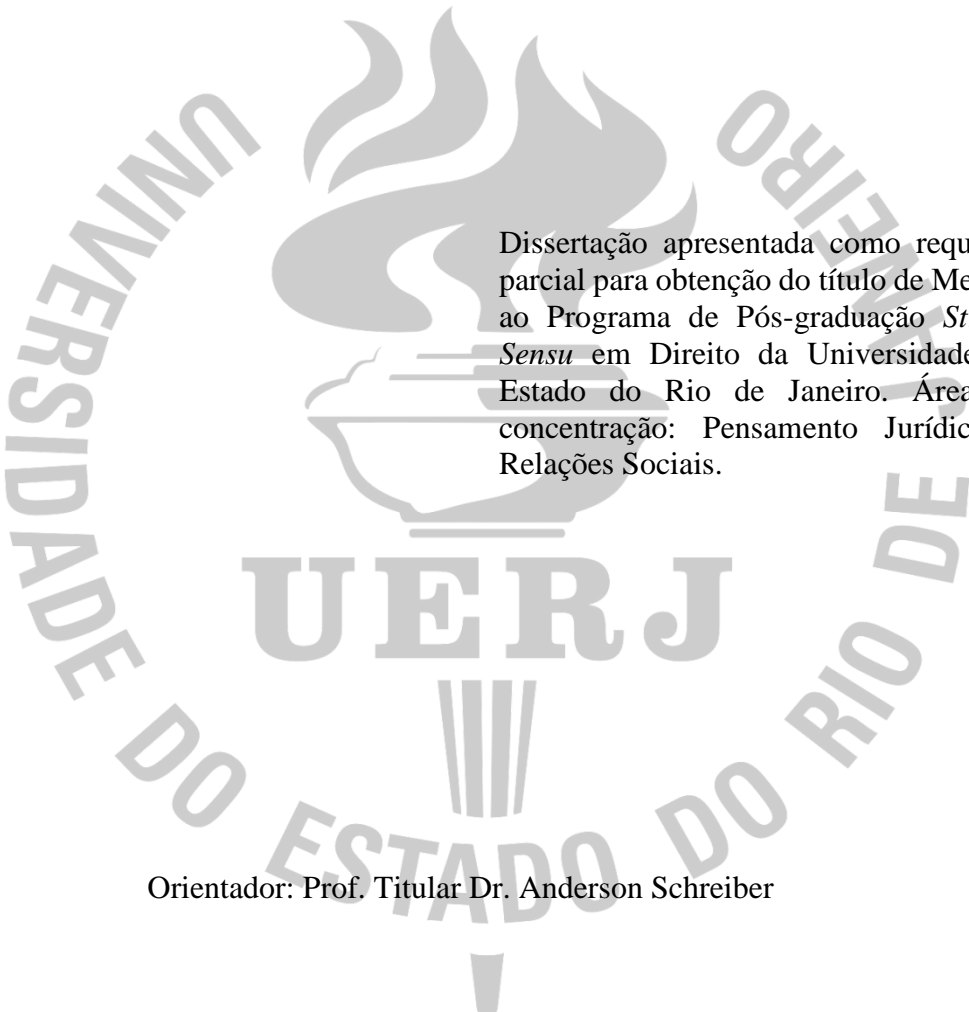
**A responsabilidade civil do terceiro que contribui para a infração à  
titularidade da patente**

Rio de Janeiro

2018

Lívia Barboza Maia

**A responsabilidade civil do terceiro que contribui para a infração à titularidade da  
patente**



Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pensamento Jurídico e Relações Sociais.

Orientador: Prof. Titular Dr. Anderson Schreiber

Rio de Janeiro

2018

CATALOGAÇÃO NA FONTE  
UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA CCS/C

M217

Maia, Livia Barboza.

A responsabilidade civil do terceiro que contribui para a infração à titularidade de patente / Livia Barboza Maia. - 2018.

136f.

Orientador: Prof. Dr. Anderson Schreiber.

Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito.

1.Responsabilidade (Direito) - Teses. 2.Patentes –Teses. 3.Solidariedade – Teses. I.Schreiber, Anderson. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Direito. III. Título.

CDU 347.51

Bibliotecária: Marcela Rodrigues de Souza CRB7/5906

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte.

---

Assinatura

---

Data

Lívia Barboza Maia

**A responsabilidade civil do terceiro que contribui para a infração à titularidade da  
patente**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Direito Civil.

Aprovada em 05 de março de 2018.

Banca Examinadora:

---

Prof. Dr. Anderson Schreiber (Orientador)  
Faculdade de Direito - UERJ

---

Prof. Dr. Gustavo José Mendes Tepedino  
Faculdade de Direito - UERJ

---

Prof. Dr. André Ricardo Cruz Fontes  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

2018

Ao vovô Maia (*in memoriam*), o ser humano e Vascaíno mais incrível desse mundo e quem eu, verdadeiramente, desejei que fosse eterno.

À minha mãe, a mulher forte, guerreira e determinada em quem eu tento me espelhar.

## AGRADECIMENTOS

À (minha) Turma de Mestrado de 2016 pela união e solidariedade, com agradecimentos especiais: ao Chicão e ao Victor Willcox pela generosidade no compartilhamento de materiais, ao Rodrigo da Guia (a quem carinhosamente chamo de Orgulhinho) pelas inquietações transmitidas na forma de debates de altíssima qualidade e ao João Quinelato pela precisão de suas exposições. E, principalmente, aos meus dois maiores tesouros da UERJ, Mariana Siqueira e Diana Castro: sem vocês eu não teria seguido sã até o final dessa jornada. Ainda, à Mariana Siqueira pela intensa troca intelectual e pela elaboração em conjunto de um seminário seguido de um artigo, na aula de Responsabilidade Civil, que foram essenciais ao tópico relativo ao nexo de causalidade.

Aos amigos doutorandos Elisa Cruz, Gabriel Furtado, Micaela Barros, Raul Murad, Marcos Gonçalves, Vitor Almeida, Gabriel Schulman e Ivana Coelho que me acolheram e dividiram conhecimentos com uma generosidade ímpar. Especialmente ao Raul Murad, a quem carinhosamente chamo de Preferido, pelo companheirismo acadêmico, pelo companheirismo profissional no escritório, pela amizade e por mostrar que sempre há soluções possíveis. À Jeniffer Gomes, minha aluna no estágio docente, que gentilmente me auxiliou na busca por algumas obras. E a todos os amigos da UERJ pelas divertidas noites no Jobi.

Aos professores do Programa de Pós-Graduação, que mesmo diante da maior crise da história da Universidade, exerceram o magistério com brilho no olhar, com garra e determinados a seguir nos guiando de forma a manter a excelência do curso. Agradeço especialmente ao Professor Gustavo Tepedino, o primeiro professor com quem tive contato, e desde então encantou com sua seriedade doce e sua paixão por ensinar o Direito Civil.

Aos professores Carlos Konder (este que eu tive a sorte de ter sido aluna na graduação na PUC-Rio e novamente no Mestrado na UERJ) e Cláudio Lins por terem feito parte da banca de qualificação. Agradeço pelo carinho dispensado na leitura minuciosa do Projeto de Dissertação e pelas preciosas e precisas críticas, sugestões e indicações.

Ao meu orientador, Professor Anderson Schreiber, que de forma sempre entusiasta recebeu minhas ideias e as orientou. Agradeço, ainda, pela confiança no estágio

docente, tarefa inicialmente tão temida, mas que me proporcionou imensa alegria e me despertou o carinho pela docência; mas agradeço principalmente pela segurança transmitida que tanto confortou e teve o condão de deixar a jornada mais leve.

Ao Professor André Fontes que, gentilmente, aceitou fazer parte da Banca da Defesa dessa Dissertação. Agradeço por, desde meus primeiros passos no Direito da Propriedade Intelectual, ser uma referência de sabedoria.

Ao Pedro Marcos Nunes Barbosa, que considero um verdadeiro mentor, por não me deixar esmorecer, por fomentar o debate, a leitura, o conhecimento e sempre acreditar no potencial de quem está ao seu redor. Ao grande mestre Denis Borges Barbosa, que não pode conhecer este meu trabalho, mas que segue como uma inspiração no meu caminho.

À Professora Caitlin Sampaio Mulholland que desde a primeira aula de Teoria do Direito Privado, no segundo dia do semestre letivo, nos idos de 2008 e depois em Responsabilidade Civil, ainda na graduação da PUC-Rio, me contagiou com a paixão pelo Direito Civil. Foi naquele momento em que despertei o desejo de cursar o Mestrado em Direito Civil pela UERJ. Obrigada pelos conhecimentos divididos, pelo incentivo, pelos conselhos e por continuar sendo uma fonte de inspiração.

À minha família e aos meus amigos que entenderam minha ausência, mas principalmente o humor diferenciado, durante as fases mais difíceis dessa jornada. Ao José Carvalho por sempre ter uma palavra amiga e bons ouvidos para os momentos de tensão.

Aos meus pais, Leila e Plínio, por serem a base de tudo, meu verdadeiro porto seguro. Fonte de amor inesgotável e para onde eu posso sempre buscar refúgio. Sem eles a caminhada até aqui jamais teria sido possível.

À UERJ por ter me proporcionado essa incrível jornada, que foi ter cursado o Mestrado, e que mesmo em seus tempos mais difíceis me acolheu.

*O homem que pensa  
Tem a fronte imensa  
Tem a fronte pensa  
Cheia de tomentos.*

*[...]*

*Ao homem que pensa  
Pensamentos puros  
O dia lhe é duro  
A noite lhe é leve:  
Que o homem que pensa  
Só pensa o que deve  
Só deve o que pensa.*

MORAES, Vinicius de. *Para viver um grande amor*. Rio de Janeiro: Mediafashion, 2008.

Página 86.



## RESUMO

MAIA, Livia Barboza. *A responsabilidade civil do terceiro que contribui para a infração à titularidade da patente*. 2018. 136 f. Dissertação de Mestrado em Direito Civil. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018.

A presente dissertação trata de apurar a responsabilidade civil do terceiro que contribuiu à infração da titularidade da patente sob a luz da metodologia civil-constitucional. Para tanto, utilizou-se a responsabilidade civil do terceiro cúmplice, bem como a doutrina da tutela externa do crédito, para a extração de fundamentos e parâmetros concretos na apuração da responsabilidade do terceiro que contribuiu à infração da titularidade da patente. Outra fonte importante ao estudo cuidou da legislação estrangeira, tal como à argentina, portuguesa, espanhola, alemã e estadunidense que regulam a *fattispecie* de maneira minuciosa. Tendo em vista a obrigação, como padrão de conduta esperado, de que o agente empresário conheça o ramo no qual atua, este responderá de forma objetiva pela violação jurídica mesmo que tenha apenas contribuído à infração. Por outro lado, o agente econômico não empresário responderá de forma subjetiva e, portanto, para que incida a responsabilidade deve se demonstrar prova de sua culpa na conduta infratora.

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Patentes. Infração à titularidade da patente.

Contrafação. Terceiro Cúmplice. Responsabilidade Objetiva.

Solidariedade.

## ABSTRACT

MAIA, Livia Barboza. *The civil liability of the patent contributory infringement in Brazil*. 2018. 136 f. Dissertação de Mestrado em Direito Civil. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018.

This dissertation tries to determine the civil liability of the patent contributory infringement in Brazil with inspiration of the civil-constitutional methodology. Therefore, use the civil liability of the third party, as well as a doctrine of the external protection of the credit, for an extraction of grounds and concrete of advance of the responsibility of the third party in contributory infringement. Another important source for the study took care of the foreign legislation, as well as the Argentine, Portuguese, Spanish, German and American legislation that regulate the theme in a meticulous way. Considering an obligation, as an expected standard of conduct, that the business agent knows the branch in which it operates, it responds in an objective way for the legal violation even if it is only contributed to the infraction. On the other hand, the non-business economic agent responds in a subjective way, and therefore, in order for a responsibility to be imposed, it must show proof of its fault in the offending conduct.

Keywords: Civil liability. Patent Law. Contributory infringement. Patent Infringement.

Third accomplice. Objective liability. Solidarity.

## SUMÁRIO

	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	11
1	<b>CONTORNOS CONSTITUCIONAIS DAS PATENTES.....</b>	15
1.1	<b>Conceito e Natureza jurídica.....</b>	15
1.2	<b>Tipos de patentes previstos na legislação brasileira e a vigência temporal de proteção.....</b>	23
1.3	<b>Modelo poliédrico e funcionalização.....</b>	28
1.4	<b>Infração direta à titularidade da patente.....</b>	31
1.4.1	<u>Limite espacial da titularidade.....</u>	37
1.4.2	<u>Limite temporal da titularidade.....</u>	38
1.4.3	<u>Limite objetivo da titularidade.....</u>	41
1.5	<b>Infração do terceiro por contribuição com previsão legal específica no Brasil.....</b>	42
1.5.1	<u>Comparação internacional.....</u>	44
2	<b>A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TERCEIRO CÚMPLICE NA INFRAÇÃO À TITULARIDADE DA PATENTE.....</b>	
2.1	<b>Aplicação da doutrina do terceiro cúmplice na infração à titularidade da patente por contribuição.....</b>	50
2.1.1	<u>O fundamento pela boa-fé objetiva.....</u>	50
2.1.2	<u>O abuso do direito como empecilho dos atos disfuncionais de terceiros.....</u>	54
2.2	<b>Formas da responsabilidade civil do terceiro na infração à titularidade da patente por contribuição.....</b>	57
2.2.1	<u>A responsabilidade objetiva do terceiro quando for agente empresário.....</u>	64
2.2.2	<u>A responsabilidade subjetiva do terceiro quando não for agente empresário...</u>	67
2.3	<b>O nexo causal e o terceiro que contribui à infração da titularidade da patente.....</b>	73
3	<b>PARÂMETROS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO TERCEIRO NA INFRAÇÃO POR CONTRIBUIÇÃO.....</b>	76
3.1	<b>Hipóteses tendentes a configurar a responsabilização do terceiro na infração por contribuição.....</b>	82
3.1.1	<u>Previsão legal nos Estados Unidos da América.....</u>	82

3.1.2	<u>Previsão legal na Argentina</u> .....	82
3.1.3	<u>Previsões legais europeias: Espanha e Alemanha</u> .....	83
3.1.4	<u>Requisitos para a incidência da responsabilidade civil no ato de infração por contribuição</u> .....	84
3.1.4.1	Concretização da contrafação principal.....	87
3.1.4.2	Dever do agente econômico do ramo empresarial de conhecer o seu mercado..	87
3.1.4.3	Caracterização da ciência do terceiro que não atua no ambiente comercial.....	90
3.1.4.4	Substancialidade da contribuição.....	91
3.2	<b>A ciência do terceiro – agente não empresário – na infração por contribuição</b> .....	91
3.3	<b>Solidariedade quanto ao dano entre o infrator direto e o terceiro na infração por contribuição</b> .....	94
	<b>CONCLUSÃO</b> .....	99
	<b>REFERÊNCIAS</b> .....	108



## INTRODUÇÃO

“[...] a propriedade mais se sente do que se define.”<sup>1</sup>

A presente dissertação tem por propósito abordar a Responsabilidade Civil do terceiro que contribui para a infração da titularidade da patente. Não se pretende desconsiderar as peculiaridades dos diversos tipos de bens imateriais<sup>2</sup>, mas abre-se o leque de estudo com a atual ordem jurídica vislumbrando a existência de uma diversidade de “propriedades”<sup>3</sup>. Deste modo, o termo propriedade passa a abarcar conceitos<sup>4</sup> mais amplos do que àqueles tradicionalmente aceitos pelo Código Civil.

Propõe-se, desta forma, uma visão antagonista daquela que toma como um dogma a existência “do conceito inflexível do direito de propriedade”<sup>5</sup>. Tal como proposto por Caio Mário, não se deve vislumbrar a propriedade como definitiva simplesmente pela constatação de seu estágio atual. Ao contrário, a conjuntura social, econômica, política, religiosa etc. poderá, ao longo do tempo, impor modificações<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos reais de fruição, garantias e aquisição*. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. 25ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 74.

<sup>2</sup> “A propriedade não constitui uma instituição única, mas o conjunto de várias instituições, relacionadas a diversos tipos de bens. Não podemos manter a ilusão de que à unicidade do termo - aplicado à referência a situações diversas - corresponde a real unidade de um compacto e íntegro instituto. A propriedade, em verdade, examinada em seus distintos perfis - subjetivo, objetivo, estático e dinâmico - compreende um conjunto de vários institutos. Temo-la, assim, em inúmeras formas, subjetivas e objetivas, conteúdos normativos diversos sendo desenhados para aplicação a cada uma delas, o que importa no reconhecimento, pelo direito positivo, da multiplicidade da propriedade” GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 241.

<sup>3</sup> “Portanto, situada a propriedade como relação jurídica complexa, melhor falarmos em propriedades do que em um direito de propriedade ordinário. O vocábulo propriedades captura a pluralidade de manifestações do fenômeno jurídico, enquanto o termo propriedade é circunscrito à idéia física do bem de raiz” FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais*. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2009, p. 171.

<sup>4</sup> “A fixação dos conceitos, exatamente por não ser histórica, pode variar de sistema para sistema, bem como temporalmente, em um mesmo sistema, tal qual se dá com as regras. Os conceitos derivam da rede axiológica do ordenamento jurídico e existem para ele; nunca o contrário. O historicismo é somente um de seus elementos, não sendo o principal” ARONNE, Ricardo. *Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional*. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 27.

<sup>5</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos reais de fruição, garantias e aquisição*. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. 25ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 67.

<sup>6</sup> “E o exemplo mais célebre: a propriedade. Quem de nós pede licença para entrar num supermercado, como pedimos licença para entrar na casa de alguém? Como foi que a "propriedade" converteu-se neste que aí está? Como foi que o capital transformou-se em propriedade exatamente igual à

Tendo em vista essas breves considerações, o estudo tratará da responsabilidade civil pela contribuição de terceiro na infração à titularidade da patente partindo da premissa da legislação existente para a hipótese, ou seja, o parágrafo primeiro do artigo 42 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).

*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 patentado.*

*§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.*

O estudo, com influência do instituto alienígena estadunidense *contributory infringement* (*rectius*, infração por contribuição), fará uma abordagem sob a ótica da responsabilidade civil brasileira, especificamente buscando aplicar parâmetros que se mostrem adequados provenientes da responsabilidade civil do terceiro cúmplice. Considerando que a responsabilidade civil do terceiro cúmplice já possui certa delimitação jurígena, buscará a dissertação a aproximação desse estudo com a infração por contribuição de terceiro à titularidade da patente.

O subsídio trazido do direito alienígena estadunidense se deve ao fato de que no Brasil, em que pese haja previsão legal, o tema da infração por contribuição ainda não ganhou vasto desenvolvimento. De outro lado, nos Estados Unidos da América a chamada *doutrina da infração contributiva*<sup>7</sup> foi utilizada pela primeira vez em 1871<sup>8</sup>, sendo que a

---

propriedade privada dos bens de consumo? E como é que isto está sendo mudado? A história pode mostrar-nos que as coisas nem sempre foram assim: e já não são como dizem muitos. Se falamos em propriedade privada dos bens de produção, mas sabemos que a propriedade não é uma coisa que existe fora das regras que a constituem, então sabemos que o direito de propriedade não pode ser alegado da mesma maneira quando estamos defendendo um cidadão que tem sua casa invadida pela polícia ou por outros cidadãos e quando estamos defendendo uma unidade produtiva transnacional e monopolista contra uma nova obrigação social que lhe é imposta” LOPES, José Reinaldo de Lima. *O Direito na História*. 4ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 6.

<sup>7</sup>CHISUM, Donald S. *Chisum on Patents: a treatise on the law of patentability, validity, and infringement*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc., 2005, p. 17-5.

<sup>8</sup>“*Wallace v. Holmes* (1871) is the first case clearly recognizing that a person can be held to infringe by making or selling an unpatented element for use in a patented combination or process.” CHISUM, Donald S. *Chisum on Patents: a treatise on the law of patentability, validity, and infringement*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc., p. 17-5. Tradução livre: “*Wallace v. Holmes* é o primeiro caso que se reconheceu claramente que uma pessoa pode ser considerada como infratora fazendo ou vendendo um elemento não patentado para uso em uma combinação ou processo patentado.”

legislação vigente data de 1952. Ou seja, o tempo de experimentação no tema permitiu que naquele país a discussão doutrinária e jurisprudencial esteja mais amadurecida<sup>9</sup>.

Já o Brasil o tema surgiu no artigo 42, §1º da Lei de Propriedade Industrial datada de 1996, através da Emenda Aditiva 139 do deputado Roberto Campo (PSD/RJ) e tratou de suprir omissão da legislação anterior<sup>10</sup> (Código da Propriedade Industrial – Lei 7.903/1945<sup>11</sup>).

Ademais, em que pese a importância da certeza – ou seja, o prévio conhecimento – do domínio público<sup>12</sup>, a abordagem do presente trabalho estará centrada, se considerada a perspectiva de uma linha temporal, na vigência do direito de exclusiva. Deste modo, havendo domínio público o uso por quaisquer terceiros será livre e, portanto, não há que se falar em contrafação. Deste modo, a dissertação terá seu início tratando de uma apresentação do que consiste a proteção por patente, seja de invenção ou de modelo de utilidade. Na sequência, adentrar-se-á ao estudo sobre as infrações às titularidades de patente.

Ressalta-se que a pesquisa não se propõe a analisar quaisquer outras formas de infrações, tampouco a conduta patológica em si. Somente se perquirirá àquelas *fattispecies* em que há a contribuição essencial de um terceiro para o vilipêndio da titularidade do bem de produção. Para que se possa configurar e adequar à responsabilidade civil dialogar-se-á com a doutrina do terceiro cúmplice e da tutela externa do crédito – ambas típicas dos direitos obrigacionais. Deste modo, se utilizará

---

<sup>9</sup>“Para coibir tais violações surge o *contributory infringement*– instituto consagrado no direito norteamericano resultado de construção jurisprudencial – que equipara a chamada contrafação indireta à direta.” GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 91.

<sup>10</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei de propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 14.02.2001 (dou, 16.02.2001)*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 160-163.

<sup>11</sup> Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm), última visualização em 03.02.2018, às 13:12.

<sup>12</sup> “ao simples facto de os objetos tutelados pelos direitos de propriedade intelectual se revelarem susceptíveis de livre utilização pública, por ter decaído a respectiva proteção, deixando, nessa medida, de se encontrar tutelados pelo regime especial de tutela decorrente da legislação sobre propriedade intelectual” MONIZ, Ana Raquel Gonçalves. *O Domínio Público*. Coimbra: Almedina, 2006, p. 278.



seus fundamentos (boa-fé objetiva<sup>13</sup> e abuso do direito<sup>14</sup>) para a melhor compreensão não somente da responsabilidade a ser aplicada, mas para que se possa apontar ainda as condições em que se verificará (i) a relação do contrafator direto e do terceiro, (ii) do contrafator indireto e (iii) o momento de responder quanto aos danos.

A conduta desse terceiro será, portanto, analisada pelo aspecto da responsabilidade civil objetiva e, excepcionalmente sob o ponto de vista da responsabilidade subjetiva. Dessa forma, há a necessidade, a depender do caso em análise, de a conduta ser qualificada através dos elementos tradicionais<sup>15</sup> da responsabilidade civil: fato, culpa<sup>16</sup>, nexa de causalidade e dano. De outro lado, estando configurado o ato antijurídico ou simplesmente “lesão a interesse jurídico merecedor de tutela”<sup>17</sup> passa-se à verificação do nexa de causalidade e do dano.

Por fim, a dissertação tratará de apresentar parâmetros que devem ser preenchidos para que o terceiro que contribuiu à infração responda civilmente por seus atos. Para tanto, propõe-se também a discussão da ciência do ato de infração principal e da possível solidariedade quanto aos danos.

---

<sup>13</sup> “Em estudo clássico, José Luiz de los Mozoz, após vincular o conceito de boa-fé àquele de fides (confiança, fé, crença), distingue a boa-fé subjetiva, fundada na convicção (no animus) de não prejudicar o outro, ou de não praticar atos danosos, daquela objetiva, apresentada como norma da relação jurídica estabelecida. Isto é, como um comportamento socialmente apreciável, independentemente de qualquer indagação quanto à intenção individual” FRANCO, Vera Helena de Mello. *Teoria Geral do Contrato: Confronto com o Direito Europeu Futuro*. São Paulo: Editora RT, 2011, p. 82.

<sup>14</sup> *Mutatis mutandi*, “são notórias as dificuldades de se impedir o oportunismo, em virtude da fluidez das fronteiras que separam o uso do abuso do direito” FORGIONI, Paula A. *Teoria Geral dos Contratos Empresariais*. 2ª Edição. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2010, p. 188

<sup>15</sup> PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Responsabilidade Civil*. 11ª ed. Atualizado por Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

<sup>16</sup> “Por tudo que até aqui se estudou, tem-se a certeza de não ser possível afirmar já ter sido escrito o capítulo final do instituto da culpa, bastando, para tanto, recordar os termos do artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Com efeito, este dispositivo é a afirmação de uma cláusula geral de responsabilidade civil *subjetiva*, o que demonstra a atualidade do mesmo instituto” CALIXTO, Marcelo Junqueira. *A culpa na responsabilidade civil: estrutura e função*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 177.

<sup>17</sup> TERRA, Aline de Miranda Valverde e GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. *Considerações da exclusão do lucro ilícito obtido do patrimônio do agente ofensor*. Revista da Faculdade de Direito – RFD – UERJ, p. 1-24. Rio de Janeiro, nº 28, dezembro de 2015.

## 1. CONTORNOS CONSTITUCIONAIS DAS PATENTES

### 1.1 Conceito e Natureza Jurídica

“O instrumental da titularidade de bens vai se firmar como ponto nuclear de todo o direito privado moderno, inclusive pela capacidade de a racionalidade econômica tudo submeter a este instrumental”<sup>18</sup>

A patente trata de um direito conferido pelo Estado que versa sobre o poder jurídico de exclusão de terceiros na exploração de determinado conteúdo tecnológico. Contudo, a lei brasileira (9.279/96) não trouxe em seus artigos um conceito preciso do que se possa entender por patente. Ao contrário, a fonte legislativa positiva tratou, apenas, de especificar quais as bases mínimas para que se obtenha a concessão de uma patente, bem como exemplificou alguns casos em que não se poderá obter tal tipo de titularidade.

Sob outra proposta, de modo propedêutico, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI<sup>19</sup> sugere como conceito de patente “um direito de exclusivo concedido para uma invenção, que se trata de um produto ou um processo que fornece, em geral, uma nova maneira de fazer algo, ou oferece uma nova solução técnica para um problema”<sup>20</sup>. Segundo a autarquia federal pertinente às concessões, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, a patente trata de um “título de propriedade

---

<sup>18</sup> CORTIANO JUNIOR, Eroulths. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 59.

<sup>19</sup> “A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é uma das 16 agências especializadas da ONU, criada em 1967, com sede em Genebra. A agência se dedica à constante atualização e proposição de padrões internacionais de proteção às criações intelectuais em âmbito mundial. Os exemplos mais marcantes desta atuação são o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); o apoio ao Convênio Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais (UPOV); o Protocolo de Madrid, para o registro internacional de marcas; e as negociações relativas à harmonização no campo de patentes e marcas e direito de autor.” Disponível em <https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/>, última visualização em 14.01.2018, às 18:24.

<sup>20</sup> Tradução livre de: “A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application.” Disponível em <http://www.wipo.int/patents/en/>, última visualização em 14.01.2017, às 18:19.

temporário”<sup>21</sup> que confere exclusividade; enquanto para Denis Borges Barbosa seu conteúdo tecnológico comporta um “uma solução técnica para um problema técnico”<sup>22</sup>.

Muito já se discutiu<sup>23</sup>, principalmente no início do século XX, sobre a natureza jurídica da patente. Pode-se dizer que o debate travado se concentrou em dialogar sobre (a) a essência proprietária<sup>24</sup> *stricto sensu*, (b) a natureza de monopólio<sup>25</sup> e (c) a caracterização como exclusiva.

Sob a ótica de um ‘exclusivo temporário’ e afastando a referência aos monopólios, estavam os utilitaristas que vislumbravam benefícios que justificavam a concessão das patentes. Pois, diferente de monopólios<sup>26</sup>, as patentes premiavam<sup>27</sup> os inventores pela

<sup>21</sup> Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-depatentes.pdf>, última visualização em 14.11.2016, às 19:26.

<sup>22</sup> BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª ed. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 297. Disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>, última visualização em 26.11.2016, às 20:03.

<sup>23</sup> “Durante os primeiros 50 anos do século XX, as discussões na área do direito da propriedade intelectual centraram na determinação de sua natureza jurídica. O âmago da discussão naquela época era encontrar a melhor entre as diversas teorias que justificasse o sistema de proteção às criações intelectuais, principalmente a manutenção do sistema de patente. Isso porque, durante o final do século XIX, a Europa foi atingida por uma onda de liberalização econômica que objetivava romper todas as amarras comerciais e monopólios existentes para a promoção do comércio internacional.” DIAS, José Carlos Vaz e. *Aspectos legais relativos à cotitularidade de invenções: o código civil e a lei de inovação em perspectiva*. In Org. BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação: comentários à Lei Federal de Inovação, Incentivos Fiscais, Legislação estadual e local, Poder de Compra do estado (modificações à Lei de Licitações). 2ª ed. ver e aumentada. P. 343-366. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 345.

<sup>24</sup> “O surgimento de novas e importantes formas de riqueza, diversas da imobiliária e muitas vezes conflituantes com ela, está na origem dos conceitos de propriedade comercial e industrial.” PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Coimbra: Almedina, 2017, p. 157.

<sup>25</sup> “Novos métodos de produção ou novas mercadorias, especialmente: as últimas, não conferem por si a posição monopolista, mesmo se usadas ou produzidas por uma única firma. Os produtos decorrentes de um novo método têm de concorrer com os fabricados de acordo com sistemas antigos e a nova mercadoria deve ser promovida, isto é, criar a sua própria curva de procura. De maneira geral, nem as patentes nem as práticas monopolistas podem evitar essa situação. Mas o podem especialmente em casos de superioridade espetacular do novo método, sobretudo se pode ser alugado, como ocorre com a maquinaria na indústria de calçados, ou no caso de novas mercadorias, cuja curva permanente de procura foi estabelecida antes do prazo de caducidade da patente” SCHUMPETER, Joseph A. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 129.

<sup>26</sup> “Tinha na Inglaterra o Rei, como é de imaginar, poder para concessões dessa natureza, pois era o árbitro do ordenamento jurídico e podia mudá-lo inteiramente, se e quando lhe conviesse. Facultado lhe era aquinhoar de favores e regalias a tal ou qual indivíduo, quanto a uns ou outros inventos, exigindo, não poucas vês vezes taxas pesadíssimas. Nos séculos XII e XIII, fazia a Coroa, com efeito, no exercício da Real Prerrogativa, concessões de cartas patentes de monopólios às guildas ou corporações e até, em alguns casos, individualmente a algumas pessoas. A primeira patente para o estabelecimento de nova indústria parece ter sido outorgada pelo Rei Eduardo III em 1331. Em 1376 algumas pessoas se viram aquinhoadas com patentes de monopólio para a venda de vinhos doces na cidade de Londres. Sob os Tudors e os Stuarts chegou ao auge o abuso do sistema de patentes concedidas a validos dos soberanos, com graves danos para a comunidade” FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p. 438.

<sup>27</sup> “Em terceiro lugar, considera-se universalmente justo que cada pessoa deva obter aquilo (seja um bem ou um mal) que ela *merece*; e injusto que ela deva obter um bem, ou ser submetida a um mal que ela não mereça. Essa é, talvez, a forma mais clara e mais enfática na qual a ideia de injustiça é concebida de

criação de um bem e, ao mesmo tempo, o fomento<sup>28</sup> tecnológico traria impulsos positivos ao desenvolvimento econômico da sociedade proporcionando o bem-estar social de todos. Portanto, a retribuição na forma de exclusividade seria a forma mais justa, pois deixa a própria sociedade determinar o valor de recompensa. Assim quanto mais útil à técnica reivindicada, mais dinheiros às pessoas estariam dispostas a pagar por ela<sup>29</sup>.

Sob a ótica da “outorga de um exclusivo”<sup>30</sup> Ascensão trata do tema de modo que a exclusividade seria a forma de tutela dos direitos intelectuais. Em que pese o direcionamento inicial tenha sido aos Direitos Autorais o autor informa que a sua proposição é aplicável a todo o direito intelectual. A outorga conferida teria a finalidade de compensar o autor por sua contribuição criativa. E, de outro lado, a sociedade suportaria o ônus da exclusividade em troca do acesso à contribuição.

O exclusivo, portanto, somente tem razão de existir durante o lapso temporal necessário para que haja a compensação do autor por sua contribuição. A ressalva do autor quanto à necessidade de não ser conferido um exclusivo às obras que não entreguem uma contribuição caminha no sentido de uma funcionalização dos direitos intelectuais. Pois indica não haver uma finalidade em si mesma na outorga da interdição do mercado, ao contrário condiciona essa interdição à entrega de contributo à sociedade (que após o lapso temporal da exclusividade poderá utilizar a criação sem que haja autorização ou pagamento de *royalties*).

Em que pesem as opiniões acima expostas, a presente dissertação entende, conforme Denis Borges Barbosa, que o uso da bem imaterial patente não é afetado pelas pequenas diferenças de cada instituto acima mencionado. Tampouco a infração, tema principal a ser tratado, especificamente a infração por contribuição de terceiro, sofra qualquer modificação entre tais classificações. Deste modo, adota-se, para o presente estudo, o uso da expressão “propriedade concorrencial”<sup>31</sup>. Aliás, a adoção da natureza

---

maneira geral” MILL, John Stuart. *Utilitarismo*. São Paulo: Escala, 2007, p. 66.

<sup>28</sup> “A economia é, em essência, o estudo do incentivo: como as pessoas conseguem o que querem, ou aquilo de que precisam, principalmente quando outras pessoas querem a mesma coisa ou dela precisam” LEVITT, Steven D. & DUBNER Stephen J. *Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta*. Traduzido por Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 18.

<sup>29</sup> MALAVOTA, Leandro Miranda. *A construção do sistema de patentes no Brasil: um olhar histórico*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.s 23-24.

<sup>30</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2ª edição, refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 03-04.

<sup>31</sup> “No entanto, e fique isso claro, para os efeitos de nosso entendimento, as sutilezas de categorização que distinguem propriedade *stricto sensu*, monopólios, exclusivas e outras noções análogas não afetam o uso – que entendemos adequado – da expressão *propriedade concorrencial*, atribuída ao tipo de exclusividade instituída no nosso direito para proteção dos bens incorpóreos resultantes da produção intelectual.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade intelectual: uma introdução à propriedade intelectual*,

jurídica da patente na forma de propriedade também prestigia o teor legal exposto na Lei de Propriedade Industrial<sup>32</sup> que dispôs que será conferido ao autor do invento o direito de patente que garantirá a propriedade.

Em se tratando, portanto, de *uma forma de* propriedade há quem a enquadre na forma de propriedade resolúvel<sup>33</sup>. Para tanto, o advento do termo<sup>34</sup> seria o limite cronológico estabelecido na Lei 9.279/1996 de vigência da patente, e, após esse prazo, estabelecer-se-á o domínio público<sup>35</sup> no qual toda a sociedade poderá gozar da tecnológica livre de *prévias autorizações* ou pagamento de *royalties*.

Já no direito positivo português, admitiu-se a equiparação entre os regimes jurídicos da propriedade intelectual e dos direitos reais<sup>36</sup>. Para tanto, e afastando-se da antiga discussão sobre qual seria a natureza jurídica da patente, o artigo 1303 do Código Civil Português<sup>37</sup> equiparou de modo a conferir à propriedade industrial o tratamento “como autêntica propriedade”<sup>38</sup>.

O depósito do pedido de patente trata, na prática, de uma *permuta*<sup>39</sup> entre o titular da patente e o Estado – um verdadeiro sinalagma. De um lado o inventor cria o invento,

*bases constitucionais da propriedade intelectual, a doutrina da concorrência, a propriedade intelectual como um direito de cunho internacional, propriedade intelectual e tutela da concorrência. Tomo I. 1ª ed. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 82.*

<sup>32</sup> Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 6º 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.

<sup>33</sup> “Na presente obra se adotará a perspectiva da patente de invenção (logo um *locus* patrimonial) enquanto modalidade constitucional inserida dentro da matriz proprietária móvel, no seu viés imaterial e resolúvel, sem se olvidar da sua seara existencial atinente aos valores da personalidade.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da Propriedade Intelectual*. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

<sup>34</sup> “A propriedade resolúvel é uma propriedade temporária. O direito de propriedade tem natureza perpétua, portanto, a temporariedade é uma exceção.” MEDINA, José Miguel Garcia e ARAÚJO, Fábio Caldas. *Código Civil comentado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 846.

<sup>35</sup> “Por tudo isso, parece-nos que a melhor qualificação para as obras em domínio público é mesmo “bens de uso comum do povo”, ainda que sujeita a certas particularidades, que não são suficientes, entretanto, para descaracterizá-la.” BRANCO, Sergio. *O domínio público no direito autoral brasileiro: uma obra em domínio público*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 162.

<sup>36</sup> GERALDES, António Santos Abrantes. *Violação de direitos industriais e responsabilidade civil*. In *Direito Industrial*. Vol. VIII. Coordenado por José de Oliveira Ascensão. P. 109-147. Coimbra: Almedina, 2012, p. 110.

<sup>37</sup> Portugal. Código Civil. Artigo 1303. 1. Os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial. 2. São, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido. Disponível em [http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei\\_mostra\\_articulado.php?artigo\\_id=775A1303&nid=775&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so\\_miolo=&nversao=#artigo](http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=775A1303&nid=775&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo), última visualização em 15.01.2018, às 12:30.

<sup>38</sup> MOREIRA, Álvaro e FRAGA, Carlos (organizadores). *Direitos reais: segundo as preleções de C.A. da Mota Pinto*. Coimbra: Almedina, 2010, p. 237.

<sup>39</sup> “Segundo a sua doutrina: o direito sobre bens imateriais tem origem na criação; pois, se é certo que o trabalho constitui o fundamento da propriedade, ao mesmo tempo que sua fonte originária, toda criação deve ser um modo de adquirir direitos sobre o objeto criado. Assim, o inventor, e o mesmo se diga do autor, seria o primeiro a invocar esse princípio para submeter a sua descoberta à apropriação exclusiva de que é

deposita o pedido de patente junto ao INPI e ao final do procedimento administrativo, havendo preenchimento dos requisitos, haverá a concessão da patente ao titular. Ressalta-se que inventor é aquele que cria o invento (ou seja, o sujeito de direito que resta existencialmente vinculado a sua criação) e que o titular é quem goza dos liames patrimoniais, por isso podem ser dois agentes diferentes. O depósito da patente deverá conter toda a descrição suficiente<sup>40</sup>, de forma que um técnico no assunto seja capaz de executar aquele invento.

Deste modo, a ‘troca’ acima referida se trata de disponibilizar a toda a sociedade o conhecimento (estado da arte) do invento, suficientemente descrito, para que, numa verdadeira “contrapartida social”<sup>41</sup>, o Estado garanta a exclusividade da exploração por um lapso temporal predeterminado. Superada a vigência da *interdição*, será lícita a todos a utilização do invento sem que seja necessário obter autorização ou pagar royalties.

Deste modo, atendendo ao que dispôs o Relatório do Conjunto da ONU-CNUCED da OMPI, quando já nos idos de 1975, definiram-se os três fundamentos econômicos para as patentes. Naquela oportunidade estabeleceu-se que o direito de exclusividade conferido pela patente se justificaria por ser uma recompensa ao inventor<sup>42</sup>, de modo a encorajar a atividade inventiva para que, de outro lado, houvesse a divulgação da invenção.

Sabe-se que a proteção por propriedade industrial pode induzir, na prática, uma concentração de poder econômico<sup>43</sup> (quicá poder de mercado) ao interditar um nicho por hiato temporal determinado em Lei, em favor do titular dos direitos de exclusiva. No que se refere às patentes, essa exclusividade conferida nada mais é do que uma sanção positiva<sup>44</sup>, uma forma de estímulo ao investimento em inovação. Concede-se a exclusiva

---

suscetível” CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I - Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 74.

<sup>40</sup>“As provas carreadas aos autos, corroboradas pelo laudo pericial, evidenciam que as patentes anuladas apresentam insuficiência descritiva, deixando de atender ao disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, uma vez que a simples leitura das mesmas não possibilita sua realização por um técnico no assunto, ensejando, dessa forma, a declaração de nulidade das mesmas” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C Aluisio Mendes, AC 2007.51.01.805602-0, DJ 05.12.2011.

<sup>41</sup> SILVA, Miguel Moura e. *Direito da concorrência: uma introdução jurisprudencial*. Coimbra: Almedina, 2008, p. 479.

<sup>42</sup> Acredita-se ser mais apropriado destacar que a *compensação* se dirige ao titular e não, necessariamente, ao inventor tendo em vista que este último pode ceder seus direitos patrimoniais e quem gozará da recompensa será o titular.

<sup>43</sup> “Mas o problema da concentração de riqueza não se fica apenas pela assimetria de poder que tende a gerar. A conversão desse poder econômico em político pode ser vista como uma ameaça ainda maior ao próprio sistema democrático.” SILVA, Miguel Moura e. *Direito da concorrência: uma introdução jurisprudencial*. Coimbra: Almedina, 2008, p. 11.

<sup>44</sup>“Por outro lado, vale lembrar que, lamentavelmente empobrecido pelo positivismo jurídico, como argutamente observou Miguel Reale, o elevado conceito jurídico de sanção, até mesmo por seu étimo,

visando o sinalagma: o titular oferece à sociedade a descrição de seu invento e, por um período predeterminado, goza de um direito de propriedade sobre um bem de produção.

A Lei 9.279/1996, conforme já exposto acima, não apresentou conceito definido do que se entende como patente, mas num movimento contrário, ela trouxe explicitado o que não pode ser tido como patente. Enumerou-se de forma exaustiva: descoberta<sup>45</sup>; teorias científicas e métodos de matemáticos; concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; programas de computador em si; apresentação de informações; regras de jogo; técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnósticos, para aplicação no corpo humano ou animal; o todo ou em parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Não obstante, as criações estéticas (obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética) podem vir a ser patenteadas se conseguirem resolver um problema de ordem técnica e de forma técnica<sup>46</sup>. O que se proíbe é o patenteamento pelo puro e simples caráter estético, no entanto se a criação for capaz de cumprir os requisitos técnicos não subsistirá o impedimento legal.

A lei trouxe, ainda, um segundo filtro que deve ser ultrapassado pelo objeto que pretende ser patenteadado. Enquanto no primeiro filtro a fonte normativa expõe o que não é capaz de suprir os requisitos legais, o segundo trata de mera opção de política pública. O segundo filtro, deste modo, trata de proibir o patenteamento ainda que se trate de invenção ou de modelo de utilidade.

---

acabou reduzido à ideia de punição, entendido como mera aplicação da coação, perdendo-se muito da potencialidade criativa do instituto, ao restringi-lo ao emprego exclusivo da administração imperativa e em nada contribuindo para a exploração das ricas alternativas que abre o campo da administração consensual, cujo emprego permite o máximo de sinergia na rica interação Sociedade-Estado. Em boa hora, a doutrina contemporânea, ao redescobrir a natureza binária da sanção, com ela restabeleceu o conceito de premiação pela adimplência, como alternativa construtiva à alternativa polar da punição pela inadimplência, abrindo, desse modo, um imenso espaço de aplicação às sanções premiais no Direito Administrativo, particularmente nas atividades, agora examinadas, de fomento público”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de Direito Administrativo*. 16ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 578.

<sup>45</sup> “*Pouillet*, fundamentado em substantiva e caudalosa corrente doutrinária, desenvolve o conceito de invenção, realçando as diferenças desta para com o conceito de descoberta. Citando *Nouguier*, leciona: “difere da descoberta; a invenção produz algo de novo e que não existia, mas que teria escapado à observação.” GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 14.

<sup>46</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual: patentes*. Tomo II. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1105.

De acordo com a opção legislativa, não são patenteáveis: o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico e o todo ou parte de seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade.

As patentes também foram previstas expressamente na Constituição Federal, no artigo 5º, XXIX. Aliás, o histórico constitucional<sup>47</sup> de previsão expressa sobre *os privilégios de invenção* não foi uma inovação da Carta Magna de 1988, sendo textualmente prescrita desde Constituição Política do Império do *Brazil* de 1824<sup>48</sup>, artigo 179, XXVI<sup>49</sup>. Já naquela oportunidade tratou-se da patente enquanto propriedade com privilégio exclusivo temporário.

O que se pode considerar inovação da atual Constituição foi a localização da disposição legal. A atual Carta trouxe a proteção, disposta no Título II, Capítulo I, no rol dos direitos e garantias fundamentais, especificamente nos direitos e deveres individuais e coletivos.

A caracterização da patente enquanto direito fundamental sofre críticas da doutrina constitucionalista por entender que seu conteúdo não apresenta tal natureza<sup>50</sup> e que caberia sua previsão junto às regras e princípios da ordem econômica, na lição de José Afonso da Silva. Também Manoel Gonçalves Ferreira Filho<sup>51</sup> tratou do assunto, ainda que a crítica tenha sido feita às marcas aproveita-se o tratamento às patentes, de que já se prevê do rol dos direitos fundamentais a propriedade. Deste modo, poderia inclusive haver uma redundância no tratamento.

---

<sup>47</sup> “Constituições, como é trivialmente sabido, não nos faltaram. Antes pelo contrário, nesta matéria temos pecado mais pelo excesso do que pela escassez.” BARROSO, Luis Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. 9ª ed. Rio e Janeiro: Renovar, 2009, p. 07.

<sup>48</sup> Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao24.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm), última visualização em 17.12.2017, às 15:41.

<sup>49</sup> Brasil. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Artigo 179. A inviolabilidade dos Direitos Cívicos, e Político dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará um ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização.” Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao24.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm), última visualização em 17.12.2017, às 15:41.

<sup>50</sup> SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 9ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1992, p. 250.

<sup>51</sup> FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1381.



De outro lado, Denis Borges Barbosa<sup>52</sup> chega a cogitar que poderia haver alguma razão para o tratamento constitucional enquanto direito fundamental no caso da faceta de direito existencial relativo à propriedade industrial (o mesmo comentário o autor teceu em referência aos direitos autorais). As facetas extrapatrimoniais são vinculadas, somente, ao inventor/criador/autor, e não, necessariamente, ao titular, e trata, segundo Ascarelli, de um direito de personalidade<sup>53</sup>, ou na acepção de Perlingieri, um valor personalíssimo<sup>54</sup>.

Na prática trata-se do direito de paternidade/maternidade de o inventor ser nomeado como tal, mesmo nas hipóteses em que tenha licenciado<sup>55</sup> ou cedido<sup>56</sup> seus direitos patrimoniais sobre o invento. O que importa dizer que mesmo no caso de invento realizado por empregado ou prestador de serviço, em que pese os criadores não titularizem os direitos patrimoniais<sup>57</sup>, eles terão resguardado o direito ‘moral’ de paternidade/maternidade e, destarte, deverão ser nomeados como inventores.

A proteção do direito de paternidade<sup>58</sup>/maternidade, como um direito existencial do inventor, é matéria que pode ter tratamento na forma da repersonalização<sup>59</sup> do sistema jurídico. Nesse novo modelo o *ser* passa a ocupar o centro dos interesses legitimamente

---

<sup>52</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 92.

<sup>53</sup> ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*. 3ª ed. Milão: A. Giuffrè Editore, 1960, p. 665.

<sup>54</sup> “A personalidade, portanto, não é um direito, mas sim, um valor (o valor fundamental do ordenamento) e está na base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente existência mutável de tutela. Tais situações subjetivas não assumem necessariamente a forma do direito subjetivo e não devem fazer com que se perca de vista a unidade do valo envolvido.” PERLINGIERI, Pietro. *O direito civil na legalidade constitucional*. Tradução: Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.s 764 a 765.

<sup>55</sup> “cumpre observar que, na cessão, total ou parcial, há sempre transmissão da propriedade de patente, o que caracteriza este contrato, distinguindo-o do contrato de licença.” CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais*. Vol. II. Tomo I. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 162.

<sup>56</sup> “A cessão, entretanto, é o modo usual da transferência dos privilégios de invenção.” CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais*. Vol. II. Tomo I. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 161.

<sup>57</sup> Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

<sup>58</sup> “Por se tratar de direito de personalidade, o direito ao nome de que goza o autor continuará protegido nos termos do art. 12, parágrafo único do CCB mesmo depois de a obra a que se refere ter entrado em domínio público. E ainda que não haja qualquer sucessor para proteger o direito ao nome do autor, este direito deve ser defendido pelo Estado.” BRANCO, Sergio. *O domínio público no direito autoral brasileiro: uma obra em domínio público*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 190.

<sup>59</sup> FACHIN, Luiz Edson. *Teoria crítica do direito civil*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 237.

resguardados. E, desse modo, restaurando-se a ideologia iluminista<sup>60</sup> acerca da primazia da pessoa. Aliás, esse movimento faz com que importe menos ao Direito o *status* jurídico da pessoa – ou seja, sua posição ou não de titular e proprietário – e mais a tutela de sua dignidade, seus valores personalíssimos. Desta forma é que se concebe a proteção do *criador* da tecnologia independente dos direitos patrimoniais advindos da concessão de uma patente.

Da análise do tratamento constitucional da patente verifica-se, portanto, que o tratamento conferido foi no sentido de um direito de propriedade temporário, ainda que se tenha utilizado a nomenclatura de *privilégio*.

O tratamento legal através de denominações distintas, nas legislações constitucional e infraconstitucional, entretanto, não apresenta contradições ou problemas no estudo da natureza jurídica. Na forma como já exposto por Gama Cerqueira<sup>61</sup> a categorização pela simples forma como a lei denominou a patente não deve, necessariamente, expressar que tal denominação se trata exatamente da natureza atribuída. Sua assertiva se dá através de duas explicações: se de um lado pode não haver a intenção do legislador de definir o objeto com a denominação, de outro lado, não se pode desconsiderar a constante evolução da ciência jurídica em relação às suas classificações.

Portanto, na ausência de definição da natureza jurídica da patente pelo legislador a presente dissertação seguirá com a adoção da definição enquanto propriedade. Não olvidando que pode não haver o perfeito enquadramento<sup>62</sup> no disposto no artigo 1.228 do Código Civil, mas entendendo que hoje o Direito possui abertura para sistemas híbridos ao invés do anterior excludente. Dessa forma, a patente – também num prestígio do termo utilizado pela lei específica – atrai para si, no que couber, a natureza jurídica de propriedade e, por óbvio, as limitações e a funcionalização.

---

<sup>60</sup> “Talvez nós juristas não tenhamos plena consciência disso, mas ainda somos, em boa medida, os herdeiros e as vítimas da grande redução iluminista. “Iluminismo significa ampliação da capacidade humana de conceber e de reduzir a complexidade do mundo”” GROSSI, Paolo. *Mitologias Jurídicas da Modernidade*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, p. 63.

<sup>61</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Volume I. São Paulo: Saraiva, 1946, p. 90.

<sup>62</sup> “De fato, não há como se negar as sólidas razões pelas quais é impossível a aplicação exegética do modelo civil proprietário-clássico para a patente de invenção, nem que a submissão de um regime administrativo de concessão pública poderia impor maiores obrigações ao ente privado concessionário – pela aplicação de um regime publicista. Por outro lado, além das razões acima expendidas, há nítida vantagem do enfoque do privilégio de invenção como uma modalidade especial do direito da propriedade pelo fato de que, além da função social, somente os direitos reais seriam passíveis de usucapião.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da Propriedade Intelectual*. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 58.

## 1.2 Tipos de patentes previstos na legislação brasileira e a vigência temporal de cada proteção

“Já os fatos ou situações que nele transcorreram [tempo] e por ele se demarcam, estes sim, é que são e podem ser erigidos em fatores de discriminação, desde que, sobre diferirem entre si, haja correlação lógica entre o acontecimento, cronologicamente demarcado, e a disparidade de tratamento que em função disto se adota.”<sup>63</sup>

Vige no Brasil o sistema patentário que considera como propriedade dois tipos distintos de inventos<sup>64</sup>, quais sejam, o modelo de utilidade e a patente de invenção.

Para que seja configurado um modelo de utilidade, segundo disposição legal, o objeto deve ser de uso prático<sup>65</sup>, suscetível de aplicação industrial, com apresentação de nova forma<sup>66</sup> ou disposição, que envolva ato inventivo<sup>67</sup> e, ainda, deve resultar em melhoria funcional no uso ou na fabricação. O objeto deve possuir formato tridimensional, a exemplo de ferramentas, maquinário, utensílios, instrumentos etc.

A proteção ao modelo de utilidade é conferida por 15 (quinze) anos contados da data do depósito. Sendo que não poderá haver hipótese de a exclusividade vigor por prazo inferior a 7 (sete) anos contado da concessão, ainda que haja mora de responsabilidade

<sup>63</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *O conteúdo jurídico do princípio da igualdade*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 32.

<sup>64</sup> “Invenção é a criação industrial maior, objeto da patente de invenção, à qual, tradicionalmente, se concede prazo maior e mais amplidão de proteção. Assim, invento é termo genérico, do qual invenção é específico.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II. Patentes*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1106.

<sup>65</sup> “O modelo de utilidade, por sua vez, seria o equivalente à “pequena-invenção”, ou seja, o aperfeiçoamento da invenção anteriormente registrada” Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Gisela Costa, AC 439-56.2002.8.06.0112/1, Protocolo 16.12.2005.

<sup>66</sup> “A mera constatação de que o modelo utilidade apresenta nova forma com relação a outros objetos presentes no mercado não é suficiente para fundamentar o registro de sua patente, pois o artigo 9.º da Lei n.º 9.279-96 apenas autoriza o deferimento de tal privilégio para o objeto de uso prático que, além de apresentar nova forma ou disposição, resulte também em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. IV – Se, consoante os termos do requerimento e do relatório descritivo, o objeto da reivindicação da patente de modelo de utilidade ficou restrito apenas ao sistema de regulagem gradual de vazão em registros de gás, o qual já havia sido antecipado em uma patente de invenção, inexistente fundamento para o deferimento do privilégio com base nas alegadas melhorias funcionais decorrentes da melhor vedação do registro e do caráter mais célere e menos oneroso do processo de fabricação, as quais não foram reivindicadas expressamente” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.512899-3, DJ 09.12.2010.

<sup>67</sup> “No caso da análise de um objeto funcional, com o objetivo de que este ou parte deste seja considerado MODELO DE UTILIDADE, o referido objeto terá de possuir o requisito de ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau de consistência”. TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Aluísio Mendes, AC 1999.51.01.526157-0, DJ 30.09.2008.

do INPI (§ único, do art. 40 da LPI). Ao titular do modelo de utilidade será conferido o maior prazo dentre os dois critérios apresentados.

A patente de invenção trata de bem incorpóreo criado através de atividade inventiva humana, pertencente ao campo da técnica, não podendo ser anteriormente conhecido. A proteção não trata da forma em si, mas do efeito técnico-funcional que pode ser capaz de produzir. Exemplificadamente costumam ser objeto de patentes de invenção produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.), usos específicos e as atividades industriais (tais como os processos).

A proteção à patente de invenção é conferida por 20 (vinte) anos contados da data do depósito. Sendo que não poderá haver hipótese de a exclusividade vigor por prazo inferior a 10 (dez) anos contados da concessão. Ao titular da patente será conferido o maior prazo dentre os dois critérios apresentados.

No que se refere à vigência temporal, necessário consignar o entendimento de Pontes de Miranda<sup>68</sup> de que não é a propriedade industrial que é temporária, mas tão somente o direito do titular de exclusividade. Segundo o doutrinador, não se trata de o direito de propriedade expirar em sua duração, pois *o direito não cessa*, mas tão somente perde o titular a exclusividade que transmudará à sociedade como um todo.

Para que o Estado confira ao requerente a exclusividade advinda da concessão da patente, deverá o requerente demonstrar que seu pedido de patente preenche alguns requisitos legais, como os que se passará a expor. Para o modelo de utilidade, por exemplo, exige-se aplicação industrial, novidade<sup>69</sup> e ato inventivo. Já para a patente de

---

<sup>68</sup> MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de direito privado. Parte especial. Tomo XVI. Direito das coisas: propriedade imobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 333.

<sup>69</sup>“Só que, pela Lei 9279/96, novidade diz respeito ao que não se encontra no estado da técnica, ou seja, tudo. Então, o objeto criado que não está no estado da técnica é considerado novo”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, AO 2006.51.01.50492-8, DJ 23.06.2010.

invenção exige-se, por exemplo<sup>70</sup>, aplicação industrial, novidade, atividade inventiva<sup>71</sup> e suficiência descritiva<sup>72</sup>. Ressalta-se que a novidade e a aplicação industrial são requisitos comuns a ambos os tipos de patente.

O primeiro requisito a ser tratado será a aplicabilidade industrial<sup>73</sup>, que deve estar presente tanto na patente de invenção quanto na patente de modelo de utilidade, exposto no artigo 15 da Lei 9.279/1996<sup>74</sup>, possuindo todo e qualquer invento que possa ser utilizado ou produzido industrialmente. Neste ponto, Balmes Garcia<sup>75</sup> faz um apontamento de imprecisão legal, eis que o texto aponta que a utilização industrial seria da invenção, quando, na verdade, deve ser do objeto fruto da invenção. Portanto, com inspiração no artigo 57 da Convenção de Munique<sup>76</sup>, a maneira adequada seria referir-se

---

<sup>70</sup>Pela redação do artigo 24 da Lei 9.279/1996 entende-se que a lei brasileira adotou a exigência da presença da melhor forma de execução. O melhor modo foi também apontado no TRIPS, no artigo 29.1. "Patent authorities may additionally require the applicant to indicate the best mode of carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application (Article 29.1). Thus, if there are several ways in which the invention may be put into practice, the applicant can be required to disclose that which is most practicable. The 'best mode' requirement is optional, i.e. Members have the choice of deciding whether or not to impose it on patent applicants." TAUBMAN, Antony; WAGER, Hannu and WATAL, Jayashree. *A handbook on the WIPO TRIPS Agreement*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2012, p. 100-101. Tradução livre: "As autoridades de patentes podem, adicionalmente, exigir que o requerente indique o melhor modo de execução da invenção conhecido pelo inventor na data de apresentação ou, quando a prioridade é reivindicada, na data de prioridade do pedido (artigo 29.1). Assim, se houver várias maneiras pelas quais a invenção pode ser posta em prática, o requerente pode ser obrigado a divulgar o que é mais praticável. O requisito de "melhor modo" é opcional, ou seja, os membros têm a opção de decidir se deve ou não impor aos candidatos de patente."

<sup>74</sup>Da análise das provas apresentadas verifica-se que a patente anulanda guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado técnica. Destarte, observa-se que a presente inovação não envolve atividade inventiva, não havendo fundamento para manutenção do privilégio concedido" TRF-2, 5ª Turma, Des. Vera Lucia Lima, AC 199951010563124, DJ 12.08.2003.

<sup>72</sup>“Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva. II – A Administração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), razão porque o fato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide tal ato diante da constatação inobservância de um dos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2010.02.01.005203-4, DJ 06.10.2010.

<sup>73</sup>“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 ou nacional), isso não era o escopo da patente, não se podendo inferir, portanto, que essa ampliação se relacionasse a um pré-requisito” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.01382-0, DJ 02.05.2004.

<sup>74</sup> Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

<sup>75</sup> GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p.s 22-23.

<sup>76</sup> A Convenção de Munique trata de um tratado multilateral que criou um direito comum aos Estados Contratantes em matéria de concessão de patentes, chamadas patentes europeias. Criando, para tanto, o Instituto Europeu de Patente. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l26056>, última visualização em 13.08.2017, às 20:46.

que a aplicação industrial ocorre quando o objeto da invenção puder ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria.

Interpretação<sup>77</sup> antiga e que já ganhou algum destaque na doutrina foi se o requisito também não obrigaria a uma *utilidade*. Para tanto, entendia-se que não seria suficiente ser a invenção exequível industrialmente, mas ela necessitaria ser *útil*. Deste modo, a invenção deveria servir a um fim e estar de acordo com a satisfação de necessidade visada pelo inventor. No entanto, a finalidade não estaria relacionada com vantagens econômicas, sucesso comercial do objeto da invenção ou mesmo com licitude ou moralidade.

Também como desdobramento da aplicabilidade industrial espera-se que invento deva ser de solução plausível, diretamente relacionada ao princípio da realidade do invento. A plausibilidade informa que sendo utilizados os mesmos meios na reprodução do invento, o resultado deverá ser sempre aquele certo e determinado<sup>78</sup>.

Considerando, portanto, a aplicação industrial como requisito essencial estão excluídos de patenteabilidade os métodos que precisem da interferência humana para serem completados, como, por exemplo, os métodos terapêuticos<sup>79</sup>.

O segundo requisito trata da novidade. Para que seja apurada a novidade, requisito disposto no artigo 11 da Lei 9.279/1996<sup>80</sup> e que deve ser atendido tanto pela patente de invenção quanto pela patente de modelo de utilidade, é necessário que seja estabelecido o estado da técnica, que deverá englobar tudo aquilo que está disponível ao conhecimento do público até a data do depósito da patente. Diz-se que a novidade deve ser global ou absoluta, já que apurada em qualquer tempo e em qualquer lugar.

O ato inventivo, descrito no artigo 14 da Lei 9.279/1996<sup>81</sup> e que deve ser atendido somente pela patente de modelo de utilidade estará presente quando, nos termos do artigo de Lei anteriormente citado, o invento não decorrer *de maneira comum ou vulgar do estado da técnica*. Portanto, a modificação introduzida deverá resultar em melhoria

---

<sup>77</sup> GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 19.

<sup>78</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 56.

<sup>79</sup> Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 10. VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.

<sup>80</sup> Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

<sup>81</sup> Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

funcional, numa natureza similar à atividade inventiva – a seguir apresentada – mas sendo exigido um grau menor de inventividade.

A definição de atividade inventiva, descrita no artigo 13 da Lei 9.279/1996 e que deve possuir a patente de invenção, passa, necessariamente, por três elementos<sup>82</sup>, quais sejam: o técnico no assunto; não decorrência evidente ou óbvia da invenção e o estado da técnica. Possui atividade inventiva toda invenção que não decorrer de maneira óbvia do estado da técnica, sendo que o estado da técnica é ponto referencial que deve ser analisado sob o ponto de vista do técnico no assunto.

Diferente da novidade que deve ser apurada sob o ponto de vista de apenas um único<sup>83</sup> documento, a atividade inventiva pode restar ausente caso a junção de diversos documentos aponte que aquela solução técnica já seria esperada pelo técnico no assunto, não configurando solução não óbvia. Da mesma forma como na novidade, o marco temporal para a apuração da não obviedade deve ser tudo aquilo que estaria acessível ao conhecimento público na data do depósito, ou na data da prioridade do pedido de patente de invenção.

A suficiência descritiva está diretamente relacionada ao requisito da utilidade industrial, pois somente através dela será possível a reprodutibilidade técnica da invenção. A revelação suficiente também é de suma importância para que após o período certo e determinado de exclusividade toda a sociedade possa ter acesso à tecnologia sem que, para tanto, seja necessária autorização ou mesmo o pagamento de *royalties*. Ou seja, para o momento em que haverá o domínio público e o uso livre a toda a sociedade.

A exigência de requisitos basilares para a concessão da patente, título proprietário que irá gerar uma exclusividade temporária, obriga ao titular à criação e, portanto, impede que esteja a sociedade privada de conhecimento técnico presente no domínio público. Na forma como disposta na Constituição Federal, em que pese conte com críticas<sup>84</sup> por estar no rol dos direitos e garantias fundamentais – precisamente no artigo 5º, XXIX – obriga-

---

<sup>82</sup> GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 29.

<sup>83</sup> “O segundo é o requisito da novidade. Aliás, é uma exigência sempre fácil e isenta de dúvidas: ou há uma fonte anterior única na qual a invenção é completa e eficazmente descrita, ou não há essa única fonte, e assim há a novidade patentária.” BARBOSA, Denis Borges. *Utilidade Industrial*. Junho de 2015, p. 6. Disponível em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/utilidade\\_industrial\\_jun2015.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/utilidade_industrial_jun2015.pdf), última visualização em 11.08.2017, às 13:08.

<sup>84</sup> SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 9ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1992, p. 250 e FILHO, Manoel Gonçalves Ferreira. *Curso de direito constitucional*. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 288.

se o titular a entregar uma invenção que atenda o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

### 1.3 Modelo Poliédrico e a funcionalização

“A rigor, para o direito civil-constitucional não importa tanto se a Constituição é aplicada de modo direto ou indireto (distinção nem sempre é fácil). O que importa é obter a máxima realização dos valores constitucionais no campo das relações privadas”<sup>85</sup>.

O Estado confere ao titular da patente a exclusividade para, em contrapartida, ter com o depósito do pedido a revelação do conteúdo suficientemente descrito do invento. No entanto, a relação jurídica referente à exclusividade não se dá somente entre o titular e o Estado. A multiplicidade de relações pode ser traduzida pelo modelo poliédrico que trata de demonstrar, na realidade, direitos de vários atores, podendo ser citado: direitos do inventor (aquele que criou)<sup>86</sup>, do titular (aquele que possui os direitos patrimoniais da patente), do Estado (quem conferiu a exclusividade), da concorrência (que aguarda o domínio público para utilizar o invento) e dos consumidores (que tendem a estar submetidos à práticas comerciais distintas no caso de haver exclusividade e no caso do domínio público e, deste modo, possibilidade de pluralidade de ofertas).

Também sob o ponto de vista da análise econômica, a patente possui faceta diversa da propriedade clássica, em que tradicionalmente se estabelece “*uma relação negativa perante todos (o efeito erga omnes)*”<sup>87</sup>. Inclusive por limitações mecânicas, na

<sup>85</sup>SCHREIBER, Anderson. *Direito civil e Constituição*. São Paulo: Atlas, 2013, p. 06.

<sup>86</sup>“L’ambito perciò nel qual sel’ordinamento giuridico disciplina diritti sulle creazioni intellettuali è minore di quello nel quale viene invece tutelato ilri conoscimentodella paternitàdel creatore. Chè mentre questa concerne tuttlele azioni e così tutti gliattidicreazioneintellettuali concerne solo quelle chepresentinodeterminatirequisiti. È solo neiriguardi di determinate creazione intellettuali cheviene prevista lapossibilitàdiundirittoassoluto volto a precluderee a ognialtro’utilizzazione della creazione all’uopo identificata (o almeno a subordinarne l’utilizzazione a un compenso.” ASCARELLI, Tullio. *Teoria dela concorrenza e dei Beni immateriali: istituzion idi diritto industriale*. 3ª ed. Milão: A. Giuffrè Editore, 1960, p. 298. Tradução livre: “Portanto, o domínio em que o sistema legal regula os direitos sobre as criações intelectuais é menor do que aquele em que o reconhecimento da paternidade é protegido.do criador. Embora isso diga respeito a todas as ações e, portanto, todos os atos de invenção intelectual dizem respeito apenas aos que atendem a certos requisitos. É somente em relação a certas criações intelectuais que a possibilidade de um direito absoluto é providenciada para impedir que o uso da criação seja identificado para esse fim (ou, pelo menos, subordinar seu uso à compensação).”

<sup>87</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II. Patentes*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1101.



propriedade clássica tem-se, segundo a classificação econômica, um bem rival e exclusivo. A exclusividade é tida como presunção<sup>88</sup> *iuris tantum*, advinda do artigo 1.231 do Código Civil, sendo vigente até que se prove o contrário<sup>89</sup>.

No entanto, em se tratando de patente, que segundo Denis Borges Barbosa trata de uma relação poligonal<sup>90</sup>, há uma relação distinta justamente pelo fato de serem classificadas economicamente como um bem de não rivalidade e de não exclusividade. Diferente da propriedade clássica, na patente é possível o uso concomitante por diversos agentes, o que causará a infração quando se trata de uso não autorizado. Entretanto, pelo caráter da não exclusividade, ainda que haja o uso não autorizado, ou seja, ainda que haja a infração o titular poderá também continuar seu uso concomitante<sup>91</sup>.

Segundo Asquini<sup>92</sup>, em sua análise da poliedria dos perfis da empresa, trata-se de diferenciar, mas não excluir, que dentro desse mesmo instituto não de ser consideradas facetas distintas. Para tanto, o raciocínio completo deve compreender as facetas subjetiva/de titularidade, funcionais/ de exercício, objetivas/patrimoniais e institucionais/coorporativas<sup>93</sup>.

Como as demais propriedades, a patente deve estar funcionalizada de modo que não seja tida como um fim em si mesma<sup>94</sup>, apenas protegida em prol do titular/inventor. A funcionalização<sup>95</sup> serve ao intuito de adequar a disciplina jurídica de modo que haja o

---

<sup>88</sup> “A presunção pode ser definida como um juízo que a lei ou o homem faz sobre a verdade de uma coisa, como uma consequência tirada de outra coisa. Essas consequências são fundadas nos acontecimentos que de costume ocorrem: *Pra esumptio ex e o quod pler um que fit* (Cujácio, *in part. ad tit. Cod. De proba. Et praes.*)” POTHIER, Robert Joseph. *Tratado das Obrigações*. Tradução de Adrian Sotero De Witt Batista e Douglas Dias Ferreira. Campinas: Servanda, 2001, p. 718.

<sup>89</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos reais de fruição, garantias e aquisição*. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. 25ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 77.

<sup>90</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II. Patentes*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1101.

<sup>91</sup> “Portanto, a utilização da informação não pressupõe necessariamente o uso exclusivo e único da informação. Já com relação aos bens imateriais e, de qualquer modo, não identificáveis em uma res corpórea, foi especificado que eles «são suscetíveis de fruição múltipla»” PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil Na Legalidade Constitucional*. Traduzido por: DE CICCIO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 961.

<sup>92</sup> ASQUINI, Alberto. *Perfis da empresa*. Tradução de Fábio Konder Comparato. São Paulo: *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v.35, n. 104, p. 109-26. out/dez 1996.

<sup>93</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *E-stabelecimento*. São Paulo: QuartierLatin, 2018 (no prelo).

<sup>94</sup> “Para tanto, deve ser observada a função social da propriedade com o efetivo interesse do proprietário ou sua comodidade e nunca como instrumento de capricho, vingança ou com o fito de causar dano a outrem.” MELO, Marco Aurélio Bezerra de. *Curso de direito civil: direito das coisas*. Volume V. São Paulo: Atlas, 2015, p. 109.

<sup>95</sup> BANDEIRA, Paula Greco. *Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cúmplice*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC n° 30. Abril-junho. 2007. Rio de Janeiro: Padma Editora, p. 91.

atendimento dos interesses em jogo, ainda que o ordenamento não tenha disposto exatamente sobre aquela questão.

Caio Mário ao tratar do assunto, especificamente quanto à propriedade, informa que a “ordem jurídica abandonou a passividade que guardava ante os conflitos de interesses”<sup>96</sup> e, deste modo, passa a tutelar o interesse comum e não apenas o interesse do proprietário como um ‘direito supremo’ sobre todos os demais.

No caso das patentes, a Constituição Federal não deixou restar dúvidas de sua funcionalização ao fazê-la na forma de uma cláusula finalística, que constituiu uma *inovação* do atual texto. Deste modo, a constitucionalidade da exclusividade sobre o conteúdo tecnológico patente somente seria atendida se observado o interesse social do país, se houvesse favorecimento do desenvolvimento tecnológico do país e também do desenvolvimento econômico do país.

A funcionalização também fez parte do espírito da Lei de Propriedade Industrial quando na exposição de motivos<sup>97</sup> expôs-se que o exercício do direito da patente, direito este que trata de uma contrapartida garantida pelo Estado ao titular, deve ser compatível com o interesse público. A funcionalização da Propriedade Industrial se mostra uma tendência da atualidade, em que o Direito emerge como meio de obtenção da paz social<sup>98</sup> e não mais em sua função de punições enérgicas e visando somente os interesses de titulares.<sup>99</sup>

Não se desconsidera o entendimento de parte da doutrina no sentido de que o sistema de patentes funciona numa verdadeira mola propulsora de desenvolvimento e, portanto, seria a patente essencial ao sistema de inovação. Como demonstração dessa proposição informam que são os países tidos como os mais desenvolvidos e os

---

<sup>96</sup>PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos reais de fruição, garantias e aquisição*. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Rêgo monteiro Filho. 25ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 71.

<sup>97</sup> “10. O anteprojeto incorpora diversas medidas de salvaguardas, permitindo o exercício dos direitos conferidos pela patente de forma compatível com o interesse público. Assim, a contrapartida da proteção assegurada pelo Estado ao inventor consiste no dever deste de explorar economicamente o objeto da patente, de forma a permear na estrutura social, em benefício da coletividade, ou efeitos da exploração. Admite-se, em consequência, a concessão de licenças compulsórias nas situações em que o objeto da patente não esteja sendo afetivamente explorado e nos casos de interesse público e de emergência.” Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-exposicaodemotivos-149808-pl.html>, última visualização em 13.08.2017, às 23:09.

<sup>98</sup> “O direito é também a arte ou virtude de chegar à solução justa no caso concreto. E de facto, dirige-se em última análise à solução de casos concretos.”ASCENSÃO, José de Oliveira. *O direito: introdução e teoria geral*. 13ª edição refundida, 5ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2011, p. 14.

<sup>99</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Por uma visão imparcial das perdas e danos em propriedade industrial*. In *Grandes temas da atualidade: Propriedade Intelectual, inovação tecnológica e bioenergia*. Organizado por Charlene Maria C. de Ávila Plaza, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Beviláqua Marin. P. 183-228. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009, p. 184.

denominados países emergentes aqueles que: mais investem em pesquisa e desenvolvimento – P&D e são os maiores depositantes de pedidos de patentes<sup>100</sup>.

#### 1.4 Infração direta à titularidade da patente

“A transgressão não é, no entanto, negação do texto. Não é abolição, mas suprassunção dele. Também o vocábulo "transgressão" é terrível. Transgredir o texto, no sentido aqui veiculado, é tomá-lo como padrão da decisão, porém de modo que ele, o texto, seja adequado ao caso e à realidade. Sua transgressão não equivale a sua abolição, mas a sua reafirmação, em cada momento, em cada caso”<sup>101</sup>.

Havendo o preenchimento dos requisitos abordados no item anterior e, portanto, tendo sido concedida a patente<sup>102</sup>, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sua proteção<sup>103</sup> se dará nos limites conferidos pela carta-patente. Sendo assim, a proteção se

---

<sup>100</sup> Nesse sentido: LABRUNIE, Jacques e BLASI, Marcos Chucralla Moherdauí. *O sistema constitucional de patentes e os prazos de vigência*. In *Propriedade Intelectual no direito empresarial*. Coord. Luis Felipe Balieiro Lima. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2009, p.s 274-277.

<sup>101</sup> GRAU, Eros Roberto. *Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional*. Curitiba: Malheiros, 2010, p. 11.

<sup>102</sup> “A “propriedade” industrial é instituída como direito originário, e não por transmissão. Como ocorre – e a comparação é importante – no caso de um título imobiliário gerado por usucapião, todos os “confrontantes” são legitimados e mesmo conclamados a participar do procedimento de constituição da exclusividade legal.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II. Patentes*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1103.

<sup>103</sup> “O desenho do modelo proprietário – mediante poderes proprietários – serve, então, para manter o princípio proprietário como fundamento da organização social. Os poderes proprietários são garantidos não somente para proteger o proprietário, mas também para proteger o próprio instituto, que se tem como fundamental para um tipo de sociedade baseada na apropriação de bens.” CORTIANO JUNIOR, Eroulth. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 123.

dará de acordo com o teor<sup>104</sup> das reivindicações<sup>105</sup>, sendo a extensão<sup>106</sup> dos direitos devendo ser interpretada tendo como base o relatório descritivo e os desenhos (se houver).

---

<sup>104</sup>"Assim, pode-se concluir que o privilégio decorrente da patente está limitado, objetivamente, pelas reivindicações que integram o pedido, sendo que a exclusividade de uso refere-se apenas à tecnologia mencionada, e não a qualquer outra. No caso em apreço, a carta patente concedida ao recorrente lhe garante, pelo período de vinte anos, o uso exclusivo do método para restauração de componentes plásticos automotivos em geral, tal qual descrito a fls. 31. Todavia, cabe destacar que tal privilégio não garante à autora-apelante o direito exclusivo de restaurar componentes plásticos automotivos, mas tão somente o direito de fazê-lo através do método apresentado, desde que não haja contrafação da idéia inventiva. (...) Portanto, o privilégio concedido à recorrente não tem o condão de impedir todo e qualquer processo de lixamento e colagem de peças plásticas automotivas, mas apenas aqueles que se utilizam da técnica por ela desenvolvida. É a chamada patente de processo que, na lição de Denis Borges Barbosa, "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" (in "Uma Introdução à Propriedade Intelectual", Editora Lúmen Júris, 2a ed., 2003, p. 390). Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, não é toda e qualquer fase prevista no procedimento descrito em suas reivindicações que está abarcada pela proteção da patente, posto que tal entendimento implicaria no absurdo de se conceber que todo aquele que se propusesse a lixar peças plásticas automotivas para a retirada de pequenos defeitos ("primeira fase" - quadro de fls. 03/04) precisaria obter um contrato de licença da autora-apelante" TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Des. Erickson Gavazza Marques, AC 994.02.017108-0, DJ 18.08.2010.

<sup>105</sup>"A reivindicação n. 1 – também chamada de principal, traz os aperfeiçoamentos de forma global, descrevendo o funcionamento da "invenção". As reivindicações subseqüentes, teoricamente, seriam dependentes da reivindicação principal n. 1, porque teriam como escopo o detalhamento de algum mecanismo descrito superficialmente na reivindicação principal (...) Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, assim como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial. A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente (...) Todavia, o estado da técnica veio absolutamente "misturado" às características descritas como inovadoras da dita máquina de lavar tanquinho, de forma a reclamar uma interpretação sistemática e teleológica para se entender, exatamente, o escopo daquilo que a patente visava a proteger. O INPI, partindo de uma interpretação "global" do quadro reivindicatório, entendeu de proteger a máquina exatamente com aquelas características. A redação do quadro reivindicatório veio de tal forma descrito que o leitor, que não tivesse lido o título do pedido, teria a impressão de que foi a própria depositante quem inventou a máquina de lavar tanquinho, de forma que não se consegue evidenciar, de forma clara, o que já existia no estado da técnica e o que foi acrescido pela depositante, senão após a leitura do relatório descritivo". TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EIAc 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

<sup>106</sup>"Quanto ao mérito, relevante para caracterizar a violação do direito da autora não é o fato de os produtos serem idênticos em sua forma ou não, mas a existência de efetiva reprodução das características que a patente protege. Oportuno, no tópico, transcrever a lição de Pontes de Miranda: "O que a lei pune é o fato da ofensa à propriedade industrial. Para que se dê, não é preciso que o produto obtido pelo infrator seja idêntico ao produto que a patente protege, nem é preciso que seja o mesmo que o processo patentado aquele que se empregou. O bem tutelado é o bem incorpóreo, suscetível de formas diferentes que lhe conservam a identidade. Desde que apenas se dá forma diferente ao bem incorpóreo que foi objeto da patente, há infração: a propriedade industrial é propriedade sobre bens incorpóreos e não sobre bens corpóreos. Os exemplares entre si podem ser diferentes; se o bem incorpóreo persiste o mesmo, a propriedade é ofendida se quem conseguiu o exemplar ou os exemplares não tinha direito ao uso do bem incorpóreo. Bem parca e frágil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpóreo, quaisquer que sejam as informações conseguidas e conseguíveis. (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Vol. 17. Campinas: Bookseller, 2002, pg. 307." (grifei). A semelhança referida, no entanto, caracteriza violação

Para o presente estudo importa tratar apenas de dois tipos distintos de infração, também denominada de contrafação: a violação direta e a indireta. A infração direta à titularidade da patente ocorrerá quando houver produção, uso, colocação à venda, venda e/ou importação com estes propósitos, sem autorização do titular do direito patentário; seja do objeto da patente, seja do processo ou produto obtido diretamente por processo patentado. Já a infração indireta será aquela por contribuição, quando o terceiro contribui para que outros pratiquem os atos de uso, colocação à venda, venda e/ou importação com estes propósitos de objeto da patente, seja do processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

Há, ainda, a denominada infração por equivalência. Em que pese existir previsão legal no Brasil no tópico em que a Lei de Propriedade Industrial trata da tipificação de crimes<sup>107</sup>, a doutrina e os tribunais<sup>108</sup> consideram existir, ainda, a infração por equivalência mesmo no âmbito cível. A infração por equivalência, também denominada como teoria dos equivalentes, trata de atos que produzam objeto ou matéria diferente daquela patenteada, mas que seja equivalente. Para que haja equivalência devem estar presentes três elementos, quais sejam: forma, função e resultado. Necessariamente deve

---

à patente. Evidente que a reprodução não autorizada abarcou não só a forma do produto, como uma de suas características essenciais: a colocação de válvula abaixo do nível da água. Conclusão que emerge do simples cotejo entre o modelo constante na carta patente, fls.26/38 e fotografias e notas fiscais do produto contrafeito e colocado no mercado pelo requerido, fls. 37/40, cujas semelhanças autorizam a conclusão de que, tecnicamente, o bebedouro fabricado pelo apelante era semelhante àquele patenteado pelo recorrido, embora as dimensões fossem diferentes, como referido no laudo pericial de fl.54. (...) Evidente, portanto, que a característica essencial do denominado "bebedouro para suíno ecológico" patenteado pela autora foi reproduzida pelo requerido. Em razão disso, aplicável a exegese do art. 41 da referida legislação, verbis: "Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos." TJRS, 20ª Câmara Cível, Des. José Aquino Flôres de Camargo, AC 70015420813, 12.07.2006.

<sup>107</sup> Brasil. Lei nº 9.279/1996. Artigo 186. Art. 186. 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.

<sup>108</sup> "A doutrina da equivalência é admitida para evitar uma injusta perda de proteção, que poderia decorrer da redação inadequada das reivindicações. A doutrina em questão não confere proteção além do que represente efetivamente a criação do inventor, mas apenas impede que terceiro não autorizado indevidamente se beneficie da invenção. Na hipótese dos autos, a perícia constatou nos produtos 'Fio Dental Sanifill' e 'Fita Dental Sanifill', infração por equivalência, e no produto 'Fio Dental Extrafino Sanifill', infração literal da patente PI 9805134-2 da autora. Nas suas 'considerações iniciais', o perito discorre com bastante precisão jurídica sobre o tema propriedade industrial, evidenciando que a matéria em análise é por ele bem compreendida e ficou bem situada nos estudos realizados (vide fls. 1029/1069)." TJRJ, 6ª Câmara Cível, AC 0007208-52.2008.8.19.0001, Des. Rel. Nagib Slaibi, DJ 02.12.2015.

"Há que se realizar a perícia, por se tratar de alegada infração por equivalência, não sendo a fórmula copiada idêntica a patenteada." TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, AI 0068465-81.2011.8.26.0000, Des. Rel. Ribeiro da Silva, DJ 06.07.2011.

haver forma diferente, que execute a mesma função ou mesmo efeito técnico e devem possuir resultados semelhantes, ainda que possam ter grau ou qualidade distintos<sup>109</sup>.

A doutrina dos equivalentes também é matéria tratada nos Estados Unidos da América e na Alemanha, por exemplo<sup>110</sup>. Nos Estados Unidos da América para a verificação da infração por equivalência deve-se analisar, segundo as reivindicações da patente dita violada, no ato do acusado de contrafação como se deu o caminho percorrido na elaboração do insumo tecnológico, qual a função desse insumo bem como o resultado. Ou seja, não se trata de apenas analisar puro e simples o resultado para análise de infração, mas de traçar uma análise global do *procedimento*.

Já na Alemanha estabeleceram-se três critérios que tratam de condições prévias que deve ser cumpridas para a configuração. As condições alemãs que devem ser preenchidas são: (i) o problema deverá ser resolvido de maneira subjacente à forma da patente, com meios modificados, mas que produzam o mesmo efeito; (ii) que o técnico no assunto poderá, por seu conhecimento, encontrar, sem para tanto empenhar grandes esforços, os meios modificados como tendo os mesmos efeitos e (iii) o técnico no assunto deverá ter cuidado no que irá considerar uma variante modificada na reivindicação, mas que tenha o mesmo efeito técnico, direcionando sua análise sempre para a essência da técnica conforme descrita nas reivindicações.

No entanto, considerando que direitos de exclusividade devem ser interpretados de forma restritiva<sup>111</sup>, a infração por contribuição na infração por equivalência somente terá lugar se houver a ciência do terceiro quanto à finalidade de sua contribuição. Como se viu, para que haja a infração por equivalência o insumo deverá possuir forma distinta, mas deve possuir a mesma função e chegar a um resultado similar (ainda que possa haver diferenças na qualidade). Deste modo, somente é possível responsabilizar o terceiro que contribuiu de forma consciente do resultado entre a união de sua contribuição com os demais insumos.

Assim, restariam hipóteses tais como as encomendas. Suponha que o agente A tenha elaborado uma forma diferente de chegar ao mesmo resultado previsto numa

---

<sup>109</sup> GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 68.

<sup>110</sup> KLETT, Alexander R.; SONNTAG, Matthias and WILSKE, Stephan. *Intellectual Property Law in Germany: protection, enforcement and dispute resolution*. Munique: Verlag C.H. Beck. Lexis/Nexis, 2008, p.s 16-17.

<sup>111</sup> “A disciplina jurídica da proteção à propriedade intelectual não pode ser vista de forma apartada desse quadro. Exatamente porque constituem “garantia de monopólios”, restringindo a livre-iniciativa, os direitos de propriedade industrial devem ser encarados como *exceção*” FORGIONI, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 342.

patente concedida, em que pese haja uma diminuição na qualidade do produto final (hipótese, portanto, de infração por equivalência). No entanto, ele percebe que falta um item x essencial para a finalização da tecnologia e que não é capaz de ser encontrado no mercado, pois esse item x não possui utilidades comuns e múltiplas para que possa ser facilmente ofertado.

Considerando que sem esse item x não é possível chegar ao resultado pretendido, o agente A encomenda ao agente B a fabricação do item x. Para tanto, o agente A informa ao agente B do que se trata o resultado final. Deste modo, o agente B fabrica o item x exatamente de acordo com a funcionalidade para que consiga atender ao resultado final pretendido pelo agente A.

Tal hipótese, portanto, não pode restar ausente de responsabilidade tendo em vista que houve uma espécie de associação entre os agentes para que ao final houvesse como resultado uma tecnologia que viola patente concedida. No entanto, sem que haja a ciência do resultado final obtido com a contribuição, considerando que a equivalência ocorre através de forma distinta, não há possibilidade de imputar responsabilidade ao terceiro que não terá meios para que possa ter conhecimento sobre o impacto de seus atos.

Embora o “direito de dizer não”<sup>112</sup>, ou o direito de excluir seja a essência do direito de patente, não cabe uma ampliação de tais prerrogativas, raciocínio também pertinente se tem-se como base o atendimento à funcionalização de acordo com a Constituição Federal. Tentar imputar responsabilidade civil ao terceiro que contribui à infração de titularidade de patente por equivalência sem que haja ciência do resultado final obtido com sua contribuição traria problemas na identificação donexo causal, no atendimento da função da patente perante o ordenamento e na identificação dos atos contrafactores, eis que os objetos teriam um espectro ampliado.

Sendo ultrapassada a questão da infração por equivalência, o estudo retorna ao cerne de sua questão que trata das infrações diretas e indiretas. Neste capítulo, sendo o foco a infração direta e, portanto, as referências à infração serão tidas como o ato descrito no *caput* do artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial.

Para que ocorra uma infração direta não é necessário<sup>113</sup>, obrigatoriamente, que ela ocorra simultaneamente em todos os elementos essenciais da patente. Para que haja sua

---

<sup>112</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPS Regime of Patent and Test Data*. 4ª edição. Netherlands: Kluwer Law International, 2014, p. 356.

<sup>113</sup> PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006, p. 114.

configuração resta a imitação de qualquer trecho do conteúdo protegido e não há necessidade de imitação de sua totalidade. Também não se exige como elemento indispensável a habitualidade do agente contrafator, tampouco seu benefício direto<sup>114</sup>, bastando apenas um único ato enumerado no artigo 42 da Lei para que haja a configuração do ilícito.

A legislação pertinente, no artigo 43<sup>115</sup>, tratou de enumerar os atos praticados, sem autorização do titular do direito patentário, que estão permitidos e que, portanto, não configuram qualquer tipo de infração, quais sejam: (i) atos com caráter privado, sem intuito comercial, que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular; (ii) atos de caráter experimental, como pesquisas e estudos; (iii) preparação de medicamento (e o medicamento em si) de acordo com prescrição médica para casos individuais executada por profissional habilitado; (iv) atos destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, com fins a obtenção de registro de comercialização, que serão necessários a comercialização posterior ao hiato temporal de vigência da exclusividade.

No caso de matéria viva, o legislador expressamente, também previu atos praticados por terceiros que não deverão caracterizar infração, quais sejam: (v) utilização, no caso de patentes relacionadas a matéria viva, sem finalidade econômica, de produto patenteado desde que seja como fonte inicial de variação ou propagação para obtenção de outros produtos e (vi) utilização, disponibilização ou comercialização, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, de produto patenteado que haja sido introduzido

---

<sup>114</sup> PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006, p. 135.

<sup>115</sup> Brasil. Lei nº 9.279/1996. Artigo 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.



licitamente no comércio pelo titular do direito, desde que o produto objeto de patente não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Por fim, também houve permissão legal para a utilização sem que configure infração à titularidade da patente, no entanto, desde que seja pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento, de (vii) colocação no mercado interno de produto advindo de patente de processo ou de produto. Todos esses atos também não configuram infração se praticados por contribuição de terceiros àqueles que diretamente irão incidir em alguma ou algumas das sete permissões expressas.

Fora do escopo das liberdades acima enumeradas, todo o ato relacionado ao uso, produção, utilização comercial, etc., sem autorização do titular do direito de patente será configurado como contrafação<sup>116</sup>. Ainda, o ato para ser considerado violador deve ser praticado nos estreitos três limites da titularidade<sup>117</sup>: espaço, tempo e objeto validamente protegido.

#### 1.4.1 Limite espacial da titularidade

Vige no direito da Propriedade Industrial o princípio da independência das patentes, um dos princípios básicos<sup>118</sup> da Convenção de Paris – CUP. Inicialmente, pelo princípio da territorialidade<sup>119</sup>, a concessão de uma patente tem eficácia dentro daquele território que a concedeu; deste modo, os atos do INPI importam apenas ao território brasileiro. Com essa consideração, o princípio da independência informa que cada país terá liberdade na análise dos pedidos de patentes e, conseqüentemente, na conclusão de sua eventual concessão. Portanto, cada constituição de exclusividade nada mais é do que

---

<sup>116</sup> “A proteção legal referida no art. 42, incisos I e II e §1º da nova há que ser entendida sob dois aspectos: *positivo e negativo*. O *aspecto positivo* consiste em assegurar ao titular do privilégio o direito de usar, fruir e dispor da patente, aspectos que correspondem ao direito de propriedade nos termos da legislação civil. O *aspecto negativo* constitui a exclusividade e a exclusão *erga omnes* assegurada pela patente.” DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à lei de propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 14.02.2001 (dou, 16.02.2001)*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 161.

<sup>117</sup> GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 60.

<sup>118</sup> Previsto no artigo 4º bis da CUP. Art. 4 o bis (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

<sup>119</sup> “Sendo concedidos pelo Estado e, em regra, com fundamento nas leis nacionais, os direitos de propriedade intelectual têm um âmbito territorial delimitado pelas fronteiras políticas do soberano concedente.” SILVA, Miguel Moura e. *Direito da concorrência: uma introdução jurisprudencial*. Coimbra: Almedina, 2008, p. 484.

um título nacional independente<sup>120</sup> de qualquer outra propriedade que tenha sido concedida em outros países.

A CUP é considerada o instrumento internacional mais importante sobre a propriedade industrial, e diferente do TRIPS, não tratou de uniformizar as leis nacionais, ao contrário, previu grande liberdade dos países e exigiu somente o tratamento nacional. A sua primeira redação data de 1880 tendo o Brasil aderido à Revisão de Estocolmo em 1992.

A independência<sup>121</sup> tratada acima para os países signatários do TRIPS, que tratou de parâmetros mínimos de proteção, não está na escolha de critérios de patenteabilidade que irão guiar o exame, mas na forma como o exame do pedido de patente irá analisar a presença dos requisitos essenciais dispostos no Acordo.

O TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* ou em português Acordo Sobre Aspectos dos Direitos Relacionados ao Comércio – ADPIC) é resultado de negociações da Rodada do Uruguai, promovida pelo GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade* ou em português Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio). Foi nesta mesma rodada que ficou definido o acordo constitutivo da OMC (Organização Mundial do Comércio). A partir de então, a OMC, como sucessora do GATT, passou ao papel de reguladora do comércio mundial<sup>122</sup>.

Em que pese TRIPS não seja o primeiro tratado internacional a regular a Propriedade Intelectual, à título exemplificativo cita-se os tratados anteriores: Convenção União de Paris<sup>123</sup> (CUP) e a Convenção de Berna; ele é tido como o mais abrangente no que toca à proteção<sup>124</sup>, tratando de: direitos autorais, patentes, marcas, desenho industrial, informações confidenciais, topografia de circuitos e denominação geográfica.

A finalidade do TRIPS, sucintamente, trata de uniformização do tratamento e aplicação das normas de proteção de direitos de propriedade intelectual. Foi com a

<sup>120</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 169.

<sup>121</sup> BARBOSA, Denis Borges. *TRIPS e as novas normas de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro, 1994, p. 05. Disponível em [https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ah\\_UKEwjY1P3i5LnXAhUDOZAKHaG5AiQQFghRMAC&url=http%3A%2F%2Fdenisbarbosa.addr.com%2F70.doc&usq=AOvVaw1OS9GQrwtXgMK4I9YBVNSe](https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ah_UKEwjY1P3i5LnXAhUDOZAKHaG5AiQQFghRMAC&url=http%3A%2F%2Fdenisbarbosa.addr.com%2F70.doc&usq=AOvVaw1OS9GQrwtXgMK4I9YBVNSe), última visualização em 11.008.2017, às 13:30.

<sup>122</sup> Disponível em <http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/805-omc-organizacao-mundial-do-comercio>, última visualização em 11.08.2017, às 13:20.

<sup>123</sup> O primeiro acordo internacional para a proteção da propriedade industrial. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>, última visualização em 11.08.2017, às 13:10.

<sup>124</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPS regime of patent rights*. 2ª Edição, Netherlands: Kluwer Law International, 2005, p. 28.

assinatura do TRIPS, no ano de 1994<sup>125</sup>, que o Brasil editou a atual Lei de Propriedade Industrial, passando desde então a conceder patente química e farmacêutica. Até então, por opção relacionada diretamente à política pública, tais patentes não eram concedidas.

Com essas considerações, define-se o primeiro limite da titularidade, qual seja o espaço. Portanto, para que haja contrafação a invenção deverá estar concedida no mesmo país em que ocorreram os atos tidos como contrafatores. Tal ocorre visto que pela regra sobre a territorialidade das patentes, esses *privilégios* somente possuem eficácia nos estreitos limites do país que os concedeu.

#### 1.4.2 Limite temporal da titularidade

No entanto, para que haja a contrafação não bastam os atos contrafatores no espaço de eficácia da patente, mas estes devem ser praticados durante o lapso temporal de vigência da exclusividade. Pois que do contrário, não haverá interdição e, conseqüentemente, permissão para toda a sociedade utilizar o conhecimento sem que tenha autorização ou que tenha que pagar *royalties*.

O lapso temporal de vigência da patente deve ser predeterminado, pois que esse dado trata de legítima expectativa da sociedade, e mesmo dos concorrentes, de modo que possam agir de maneira lícita e não incidirem nos atos contrafatores. Para tanto, as datas de início e fim do período da exclusividade devem ser predeterminados e públicos, de modo a conferirem segurança jurídica e até mesmo previsibilidade ao mercado<sup>126</sup> que poderá se reorganizar quando o produto ou objeto da patente estiver disponível<sup>127</sup>.

A data de início do período de exclusividade não atrai para si grandes discussões ou incertezas, visto que a Lei de Propriedade Industrial prescreve em seu artigo 40 que a exclusividade, uma vez concedida, vigorará – retrospectivamente – desde a data do

---

<sup>125</sup> O Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994 que incorporou o TRIPS está disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>, última visualização em 11.08.2017, às 13:08.

<sup>126</sup> “Teoricamente, o mercado é o local onde sujeitos econômicos se encontram, objetivando a troca. O encontro entre indivíduos que pretendem estabelecer a troca pode ocorrer em mercado onde prepondera a concorrência ou, então, em mercado sujeito a monopólio, privado ou estatal, legal ou de fato.” GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia política. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 187.

<sup>127</sup> “Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. André Fontes, EAC 200002010074530, DJ 15.02.2008.

depósito. Portanto, ainda que na data de depósito nasça para o titular uma mera expectativa<sup>128</sup> de direito, com a decisão do INPI deferindo o pedido de patente os efeitos retroagirão até o marco do início do processo administrativo.

No entanto, ressalta-se que a compensação pelos atos de contrafação somente poderá ter seu cômputo a partir da publicação do pedido e a razão se funda na proteção ao terceiro de boa-fé. Sabe-se que após o depósito do pedido de patente, por 18 meses haverá sigilo do conteúdo depositado tornando-se público somente com a publicação do pedido após tal lapso temporal. Ainda há outras hipóteses em que o sigilo perdurará mesmo após o ano e meio, no tocante às tecnologias que tratam de interesse à defesa nacional mantidas secretas por prazo muito maior.

De modo a tutelar o terceiro de boa-fé a indenização somente compreenderá, portanto, o lapso temporal em que era possível ao público o conhecimento da existência do pedido de patente. Assim, o cômputo da infração em que pese possa ser iniciado com o depósito da patente, eis que essa é a data do início do privilégio (se concedido), a reparação compreenderá o período entre a publicação e o final dos atos contrafadores – e, deste modo, somente abrangerá o tempo em que a ciência da existência do privilégio (ou da expectativa do privilégio) era matéria publicizada.

Ressalva-se que o marco temporal inicial para o pedido de compensação pode ser modificado no caso de o titular conseguir provar que o infrator teve acesso ao conteúdo antes da data de publicação<sup>129</sup>. Nesses casos, a compensação poderá ser aplicada desde a data da ciência, que pode ocorrer com uma simples notificação do titular. Por óbvio que, ainda que a infração tenha início na data do pedido de patente e a reparação a partir da ciência – seja pela publicação ou outro modo, devidamente comprovado – o titular somente poderá requerer a “indenização”, cessação e condenação do infrator após a patente concedida.

Já a data de fim do privilégio pode não ser possível de previsão e, deste modo, lesando as legítimas expectativas dos agentes que não poderão se reorganizar sem que fiquem expostos a possíveis atos de contrafação. Esse é o caso das patentes concedidas

---

<sup>128</sup> “A lei protege apenas as invenções e modelos de utilidade patenteados, cujo privilégio ainda não se haja extinto, inexistindo violação se a patente houver sido anulada ou declarada caduca. A proteção legal em causa também não alcança pedidos de patente em andamento pois constituem mera expectativa de direito do depositante do pedido (...) O objeto do direito (...) é a ideia inventiva e criadora (...) basta que se realize por qualquer forma a invenção privilegiada” DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Gen Forense, 2009, p. 582.

<sup>129</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual: patentes. Tomo II*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1511.

sob o regime do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, já que prevê prazo de vigência de exclusividade não inferior a 10 anos para a patente de invenção e de 7 anos para a patente modelo de utilidade, contados da data de concessão<sup>130</sup>.

Não sendo predeterminada a data da concessão das patentes, eis que seguirá fluxo de análises da Autarquia responsável, todas as patentes concedidas sob esse regime oferecerão a todos os demais interessados, se considerando o modelo poliédrico anteriormente citado, grande incerteza, por ser impossível predeterminar o fim do privilégio. Situação que se agrava, considerando que estudo divulgado no ano de 2015<sup>131</sup> detectou que o Brasil demora em média 11 anos para conceder uma patente.

### 1.4.3 Limite objetivo da titularidade

Por último, o terceiro limite da titularidade se dá em relação à matéria patenteadada ou ao objeto da invenção. Para que esse limite seja estabelecido é necessário que esteja definida exatamente sobre o que se dará a proteção da patente. A Lei, de maneira genérica, não deixou lacuna e expressamente previu que a extensão da proteção patentária se dará pelo teor das reivindicações<sup>132</sup>, cuja interpretação deverá abranger o relatório descritivo e os desenhos – caso existam.

---

<sup>130</sup> Tramitam no STF duas ações de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI: ADIN 5061 e ADI 5529. O mérito trata de impugnar a prorrogação da vigência de patentes de invenção e de modelos de utilidade por prazo indeterminado, em afronta direta ao comando normativo relativo ao art. 5º, XXIX da CF. Havendo, ainda, (i) o desestímulo a resolução, em tempo razoável, de processos administrativos de exames de pedidos de patentes, em violação aos princípios da duração razoável do processo – art. 5º, LXXVIII, da CF, e da eficiência da administração pública – art. 37, caput da CF; (ii) deslocamento para os particulares da responsabilização pela demora do Estado em analisar processos administrativos, em ofensa ao art. 37, §6º da CF; (iii) afronta a liberdade de iniciativa e de concorrência, atravancando o desenvolvimento nacional – arts. 1º, IV, 3º, II, 170, *caput* e seus incisos III, IV e V, § único, e 219 da CF; (iv) provocando insegurança jurídica e atenta contra o direito adquirido de terceiros explorar o objeto – art. 5º, XXVI, da CF; e, (v) afronta ao princípio da moralidade administrativa, contribuindo para o desvio de finalidade do exercício da atividade estatal – art. 37, caput da CF.

<sup>131</sup>Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-demora-11-anos-para-aprovar-patentes,1693427>, última visualização em 15.11.2017, às 19:43.

<sup>132</sup>“As reivindicações independentes são as (...) mais importantes de um quadro (...) se o quadro reivindicatório é o coração da patente, as reivindicações independentes são o ventrículo esquerdo desse coração; ou seja, elas constituem a parte mais importante (...) são os elementos que mais exigem trabalho e atenção (...) Na prática, a reivindicação independente é útil na comprovação da infração de um produto ou processo” MAGALHÃES, Ari. *Manual de Redação de Patentes*. São Paulo: Schoba, 2016, p. 101.

Estabelecidos os limites, tem-se que a infração direta se dará quando houver alguns dos atos elencados no artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial<sup>133</sup>, quais sejam: produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos – sobre patente i) concedida no mesmo território em que está acontecendo o ato infrator; ii) durante o lapso temporal de vigência da exclusividade e iii) que seja sobre a matéria reivindicada.

Os atos acima enumerados, em conformidade com o artigo 42 da lei de Propriedade Industrial, são tidos como *numerus clausus*<sup>134</sup>, além de estarem em perfeita consonância com a disposição de TRIPS<sup>135</sup> - em que pese o Tratado não tenha apresentado exaustivamente as formas de contrafação<sup>136</sup>. A taxatividade<sup>137</sup> do rol de atos tidos como infração à titularidade da patente se justifica a partir de uma leitura constitucional e funcionalizada dos poderes e da exclusividade conferidos ao titular. Como não se desconhece, qualquer regime que preveja exclusividade deve ser lido de maneira restritiva.

### 1.5 Infração do terceiro por contribuição com previsão legal específica no Brasil

“Aliás, a necessidade difere do desejo, pois, enquanto este sempre possui um objeto determinado, supondo, conforme a lição de Sucupira, uma relação de conhecimento entre esse objeto e a necessidade, esta sempre representa um sentimento por um objeto indeterminado.”<sup>138</sup>

Feitas as considerações anteriores, adentra-se especificamente no tema do presente trabalho passando a analisar quais atos de contribuição do terceiro serão considerados como infração. A dissertação também adotará a denominação de ‘infração

<sup>133</sup> A Lei de Propriedade Industrial ainda tratou desses atos de infração direta em outros artigos, inclusive alguns tipificados como crime. Portanto, os atos de vedação ao uso podem ser encontrados nos artigos 42, 183 e 184.

<sup>134</sup> “Pelo desenho constitucional da patente – como parte da Propriedade Industrial – os poderes legais do titular da patente são estritamente delimitados ao enunciado legal, não cabendo qualquer extensão ou interpretação que dilate os termos estritos do art. 42 da lei.” BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da propriedade intelectual: patentes. Tomo II*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 1492.

<sup>135</sup> Artigo 28.1. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>, última visualização em 18.11.2017, às 20:56.

<sup>136</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *The Trips regime of patents and test data*. 4ª Edição. Netherlands :Kluwer Law International, 2014, p. 358.

<sup>137</sup> Nesse sentido também: PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006, p. 126.

<sup>138</sup> GASTALDI, J. Petrelli. *Elementos de economia política*. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 79.

indireta' e ' infração por contribuição', já que é cometida por terceiro ao contribuir com elemento para que haja ao final a infração direta por agente diferente.

O tema foi tratado especificamente e expressamente no Brasil na atual Lei de Propriedade Industrial, no parágrafo primeiro do artigo 42<sup>139</sup>. Deste modo, o presente estudo não trata de inovação legislativa, mas tão somente de buscar o estabelecimento de critérios mínimos para a caracterização da responsabilidade civil do terceiro que irá contribuir para que outros pratiquem os atos de infração de forma direta. E como se verá no capítulo posterior, buscar-se-á o amoldamento da conduta em parâmetros advindos da responsabilidade civil num paralelo com a responsabilidade do terceiro cúmplice.

A lei tratou de informar que cabe ao titular também o direito de impedir que haja a contribuição do terceiro para que outros, sem sua autorização, pratiquem atos de produção, uso, colocação à venda, venda ou importação com estes propósitos. Os atos, enumerados no artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial, que serão praticados através da contribuição – da mesma forma como já exposto no que tange à infração direta – devem ser interpretados na forma de um rol taxativo.

Da leitura do artigo de lei que trata da infração por contribuição saltam dois possíveis problemas: o uso do termo “contribuir” (a lei diz expressamente “contribuam”) que não possui conceito jurídico imediato e predeterminado e a não exposição dos atos de contribuição do terceiro que poderão ser caracterizados como infração e que, portanto, atrairão a responsabilidade civil.

Tendo em vista o possível segundo problema, a ausência de enumeração dos atos que seriam tidos como contribuição do terceiro, o Capítulo III dessa dissertação trará abordagem quanto a alguns atos que terão o condão de desencadear a responsabilidade civil do terceiro que contribuir à infração da titularidade da patente.

Conforme já mencionado, eis que se trata de um tipo de infração, também se aplicarão os três limites: espaço, temporalidade e objeto validamente protegido. No entanto, a análise das “bordas” de tutela continua sendo feita de acordo com a contrafação principal e não de acordo com o ato de terceiro que contribuiu à infração.

Por sua vez, no que tange ao limite espacial, importa dizer que a análise da territorialidade deve estar focada no local da contrafação principal e não no local da

---

<sup>139</sup> Brasil. Lei nº 9.279/1996. Artigo 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 patentado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

contribuição. Resultando que no caso de a contribuição ser feita para remessa ao exterior a territorialidade deverá ser analisada quanto à contrafação principal no exterior e não no território onde foi produzida a contribuição.

O ato de contribuição do terceiro somente assim poderá ser caracterizado e, portanto, somente haverá responsabilidade do terceiro se a contrafação principal ocorrer durante o limite temporal de vigência da exclusividade.

No que se refere ao objeto, da mesma forma como na análise dos outros dois limites da titularidade, o foco central também deverá ser no resultado final da junção da contribuição com o restante do insumo. A contribuição do terceiro por si só, se tida de forma isolada, não é objeto que irá violar<sup>140</sup> direito advindo de concessão de patente. Pois se assim fosse, a proibição da contrafação direta seria suficiente a cercear tal ato. Portanto, a contribuição somente se torna infratora de um direito conferido por patente quando for aplicada aos demais insumos, portanto, será a junção da contribuição com os insumos violadora.

### 1.5.1 Comparação internacional

Em âmbito internacional o TRIPS não tratou<sup>141</sup> especificamente da infração por contribuição ou mesmo de qualquer forma de infração indireta. No entanto, tampouco vedou a sua previsão e, conseqüentemente, a responsabilização por tais atos.

No direito norte-americano, tido como um paradigma da matéria, o assunto é tratado na Secção 271-b-c, do Título 35 do *United States Code Patents*<sup>142</sup>. A contrafação

---

<sup>140</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes*. 2011, p. 06. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>, última visualização em 03.03.2017, às 19:57.

<sup>141</sup>CARVALHO, Nuno Pires de. *The Trips regime of patents and test data*. 4ª edição. Netherlands: Kluwer Law International, 2014, p. 358.

<sup>142</sup>Diz a legislação estadunidense: “35 U.S. Code §271 – Infringement of patent (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.” Disponível em <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/271>, última visualização em 20.07.2017, às 21:44. Tradução livre: “35 U.S. Code §271 – Infração de patente (b) Quem induz ativamente a violação de uma patente será responsável como infrator. (c) Quem oferece à venda ou vende nos Estados Unidos ou importa para os Estados Unidos um componente de uma máquina, fabricação, combinação ou composição patenteada, ou um material ou aparelho para uso na prática de um processo patenteado, constituindo uma parte material



por terceiro, *contributory infringement*, também costuma ser denominada naquele país de infração “indireta” ou “dependente”<sup>143</sup>. Tal denominação se dá pelo fato de a contribuição do terceiro ser dependente da infração principal que será denominada também de contrafação direta. Considera-se que a alínea “b” da referida legislação estadunidense trataria do induzimento ativo, enquanto a alínea “c” seria a disposição específica que trata de circunstâncias do *contributory infringement*.

No que se refere aos *estímulos contrafaccionais*, a lei estadunidense foi econômica na descrição, tratando apenas de prever que aquele que ativamente promover o induzimento a uma violação de patente será responsabilizado como infrator. Já na caracterização do *contributory infringement*, a lei exigiu apenas três características para que haja sua incidência: (i) o componente deve constituir parte substancial da patente e deve ser feito especialmente para este uso, (ii) não podendo caracterizar a infração por contribuição se o componente for algo comum do uso do comércio não infrator e (iii) o terceiro deverá saber que o componente que está fornecendo será utilizado para uso na violação.

Naquele país o *contributory infringement* também é ferramenta útil de proteção ao titular de exclusividade em casos nos quais a identificação do infrator direto seria por demais custoso, como no exemplo clássico do julgado *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (Nº 17,100) (C.C Conn. 1871– do já longínquo século XIX)<sup>144</sup>. Esse caso é tido, pelos estadunidenses<sup>145</sup>, como o primeiro em que foi reconhecida a possibilidade de caracterização de uma infração através da comercialização de produto não patenteado que, no entanto, seria destinado ao uso em combinação ou processo patenteado.

A patente tratava de um (a) queimador de lâmpada de óleo e em suas reivindicações constava uma combinação incluindo um reservatório de combustível de referência, um tubo de pavimento (que se destinava a fazer a conexão entre a chaminé e o queimador, ao mesmo tempo em que garantia que a parte inferior da chaminé permanecesse sem tanto aquecimento) e (b) uma chaminé de vidro que se localizava em

---

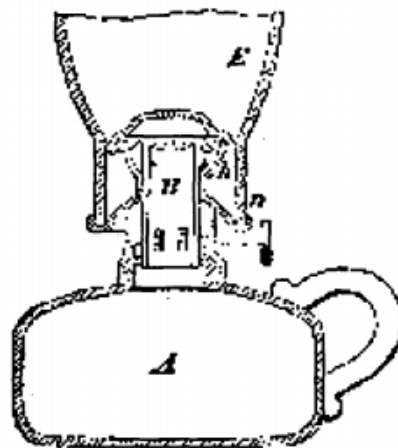
de uma invenção, sabendo que o mesmo deve ser especialmente feito ou especialmente adaptado para uso ou violação de patente, e não um artigo básico ou mercadoria de comércio adequado ao uso substancial não infrator, será responsável como infrator contributivo.”

<sup>143</sup> “*The patent law terms this sort of conduct as “indirect” or “dependent” infringement.*” Tradução livre: A lei de patentes prevê esse tipo de conduta como infração “indireta” ou dependente”. SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. *Intellectual Property: the Law of copyright, patents and trademarks*. St. Paul: Thomson West, 2003, p. 471.

<sup>144</sup>MERGES, Robert Patrick. *Patent Law and policy: cases and materials*. Virginia: The Michie Company Law Publishers, 1992, p.s 733-734.

<sup>145</sup> CHISUM, Donald S. *Chisum on Patents: a treatise on the law of patentability, validity, and infringement*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc., 2005, p. 17-5.

cima do queimador para evitar que a chama fosse dispersada ou mesmo explodisse; todos os objetos eram essenciais para o funcionamento adequado da lâmpada. O objeto tratava da imagem abaixo<sup>146</sup>:



Picture of Lamp in *Wallace Case*

Em que pese a chaminé fosse necessária para operar a lâmpada, a invenção em sua parte preponderante se caracterizava pelo queimador. Ato contínuo, o réu iniciou a venda de (a) queimadores substancialmente similares ao da patente, ressalta-se que eles não vendiam ou mesmo fabricavam as (b) chaminés. Entretanto, era óbvio que um cliente poderia, tendo em mãos o queimador vendido pelo réu, adquirir de outro fabricante uma chaminé de vidro. O que parece ter sido decisivo à Corte, ainda que não tenha sido possível provar que os clientes de fato realizaram a junção dos insumos de modo a caracterizar a infração direta, foi o fato de o queimador vendido pelo réu não ter outro uso que não o destinado à infração da patente.

Durante o julgamento desse caso a Corte de Apelação exteriorizou seu entendimento de que a doutrina do *contributory infringement* (embora naquele momento esse termo não tenha sido utilizado) seria nada mais do que uma invenção judicial com fins a conferir proteção efetiva ao titular e que talvez somente fosse necessária tal doutrina pelo fato de existir uma definição restrita de violação direta.

Inicialmente o caso acima parece sequer se tratar de contrafação, já que não se vislumbra a identidade dos elementos da patente. Deste modo, não seria possível o enquadramento do segundo agente, aquele que comercializou o queimador, como infrator

<sup>146</sup> ADAMS, Charles W. *A brief history of indirect liability for patent infringement*. Vol. 22. Santa Clara High Tech. Law Journal, 2005. Disponível em <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>, última visualização em 04.02.2018, às 11:35, p. 371.

direto. Ocorre que aqueles que adquirirem o queimador possivelmente iriam completar a combinação adicionando a chaminé, já que constatou-se no caso que o queimador não teria outra utilidade que não a infratora. Portanto, os adquirentes do queimador irão protagonizar a contrafação direta quando unirem o queimador, comercializado pelo réu, com uma chaminé de vidro que poderia ser encontrada no comércio.

Entretanto, aquele que expôs a venda o queimador, que é parte substancial da patente e que não constitui material de uso comum do comércio em geral, se tiver a ciência de que seu cliente fará a combinação para conseguir utilizar o produto será o contrafator indireto. Como no caso a Corte constatou que não haveria outro uso do queimador, a ciência foi basicamente presumida de que o cliente do réu utilizaria o queimador para infração da patente. Portanto, segundo tal julgado estadunidense, o agente que comercializou o queimador se trata do terceiro que contribuiu para a infração.

Se não houvesse aplicação de tal entendimento, possivelmente teria o titular da patente uma árdua tarefa de ter que buscar pelos infratores diretos, havendo de conseguir acesso a cada comprador do queimador. E ainda que fosse possível acesso a todos os compradores, o custo de transação do ajuizamento de demandas em desfavor de cada um deles seria deveras elevado. Portanto, a ação na qual o infrator indireto figure como réu trata de um modo de proteger a patente de modo eficiente<sup>147</sup> e acessível ao titular<sup>148</sup>.

Outro julgado estadunidense semelhante e que corrobora a utilidade da doutrina trata do caso conhecido como Aro II<sup>149</sup>. Este caso é tido como um dos primeiros a ser julgado após a edição da lei estadunidense do *contributory infringement*. A sociedade empresária Automobil e Body Research Corporation (AB) era titular de uma patente de combinação em que o objeto tratava de uma capota para carros conversíveis. Sendo que no território de Massachusetts, no nordeste dos EUA, a patente era explorada de forma autorizada por Convertible Top Replacement (CTR). Já a sociedade empresária Aro Manufacturing Co., Inc. (Aro) comercializava (fabricava e vendia) tecidos de substituições para topos descapotáveis desgastados.

---

<sup>147</sup> Pois, sem a comercialização do queimador não seria possível a combinação que violasse o direito advindo da patente. Portanto, através do contrafator indireto é possível eliminar ou não deixar acontecer a infração direta.

<sup>148</sup> O titular, agindo somente em desfavor do contrafator indireto, não precisará envidar esforços para demandar contra cada contrafator direto.

<sup>149</sup> Sentença do caso advinda do Tribunal Supremo, na data de 8 de junho de 1964, Aro Manufacturing Co., Inc., et al. V. Convertible Top Replacement Co., Inc., 141 U.S.P.Q. 681. SANTAS, Javier Framiñán. *La infracción indirecta de patente: problemática relativa a la indemnización de daños*. In BELTRÁN, Emilio (editor). *Propiedad intelectual e industrial*. Volume segundo. p. 741-782. Espanha: Thomson Resterus, 2013, p. 747.

Ato contínuo as sociedades empresárias Ford e General Motors passaram a comercializar modelos de carro que reproduziam a capota objeto da patente de titularidade da AB. Os proprietários desses carros, modelos dos anos de 1952-1954, através da GM e da Ford passariam a adquirir essas peças da Aro. Diante desses fatos ocorreram duas ações.

Na primeira ação, denominada de Aro I<sup>150</sup>, a lide tinha como partes Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. (Aro 1), a Suprema Corte entendeu que a Aro não havia praticado a contribuição para a infração, pois a substituição dos topos conversíveis seria, na verdade, um reparo. Para que houvesse a infração direta o caso deveria retratar uma reconstrução do objeto.

Já no segundo caso (denominado de Aro II), no qual litigavam as mesmas partes da primeira ação, o Supremo Tribunal decidiu de maneira contrária e, portanto, entendeu pela responsabilidade da Aro contribuição à infração. A decisão, inicialmente, explicitou que entre o primeiro e o segundo caso havia diferença pelo fato de no primeiro terem sido considerados apenas os carros de fabricação da General Motors. Ocorre que a GM possuía licença do titular da patente relativa à capota enquanto a Ford não possuía tal licença. Deste modo, condenou-se a Aro ao ressarcimento dos danos causados ao comercializar componente que serviria de peça essencial à contrafação direta.

Importando-se tal raciocínio ao Brasil, onde dados no Conselho Nacional de Justiça<sup>151</sup>(datados do ano de 2014) constatam que a principal reclamação dos jurisdicionados se trata da morosidade do judiciário, a opção do titular de perseguir apenas o terceiro que contribuiu para a infração pode se mostrar igualmente estratégica.

Não se pode desconsiderar, ainda, que em casos como o narrado, cessando as atividades de contrafação indireta, não haverá meios de se perpetuarem as contrafações diretas. Processualmente, não se pode negar que se mostra mais difícil provar<sup>152</sup> que o comprador do produto concorrente realizou a combinação, pois somente dessa forma ele

---

<sup>150</sup> ADAMS, Charles W. *A brief history of indirect liability for patent infringement*. Vol. 22. Santa Clara High Tech. Law Journal, 2005. Disponível em <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>, última visualização em 04.02.2018, às 11:35, p. 388.

<sup>151</sup> Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62126-morosidade-da-justica-e-a-principal-reclamacao-recebida-pela-ouvidoria-do-cnj>, última visualização em 17.12.2017, às 19:11.

<sup>152</sup> “No contexto do processo as regras epistêmicas há pouco lembradas encontram um claro equivalente no *princípio da relevância*, segundo o qual todas as provas potencialmente úteis para a apuração da verdade dos fatos deveriam ser admitidas em juízo. A propósito, observe-se que a relevância de uma prova não é questão de grau: uma prova é relevante ou não é.” TARUFFO, Michele. *Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos*. Tradução de Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 167.

poderá ser acusado de contrafação, já que do contrário não haverá similaridade do produto que tem em mãos com a patente na forma como concedida.

A decisão de fazer cessar a conduta do terceiro que contribui para a infração, nos casos em que ele produz o material essencial para que o comprador termine a combinação ou mistura, também pode ser comercialmente estratégica. Os contrafatores direto nos casos acima narrados tratam-se de consumidores em potencial do titular da patente. Se não houve o agente que comercializava o queimador ou o agente que comercializava as peças da capota, todos aqueles que desejassem possuir a lâmpada de óleo ou a capota do carro deveriam obter através dos titulares das patentes. Portanto, o titular ajuizar demanda contra o seu consumidor em potencial não se mostra a melhor estratégia comercial<sup>153</sup>.

Em que pese se trate de direito autoral, o caso Napster ilustra a proposição acima quanto à estratégia judicial de priorizar demandas em desfavor daquele que contribui para a infração e, assim, conseguir eliminar as infrações diretas. Napster foi um popular programa de p2p<sup>154</sup> da década de 90, no qual jovens de classe média e alta compartilhavam músicas no formato MP3<sup>155</sup>. Como cada usuário servia de abastecedor e de consumidor do conteúdo ali exposto, a cada novo *download* aumentava-se o acervo digital disponível<sup>156</sup>.

Diante desse cenário, diversas gravadoras se uniram e ajuizaram uma ação em desfavor do Napster alegando que o programa encorajava o compartilhamento de músicas que estariam protegidas por direito autoral. Como resultado o Napster foi condenado por contribuir às infrações de direitos autorais. A condenação teve um impacto tão devastador que o Napster não conseguiu mais operar e no ano de 2002 foi decretada falência.

Neste exemplo, as gravadoras deixaram de se indispor com os usuários, já que estes são consumidores em potencial das músicas comercializadas, e focaram seus

---

<sup>153</sup> VASCONCELOS, Claudio Lins. *Série EPM*. Material contendo notas e sugestões de tópicos a serem abordados nos Painéis da Escola Paulista de Magistratura, no ciclo de palestras sobre: “Responsabilidade Civil na violação de direito autoral na internet”. São Paulo, 15, 22 e 29 de maio de 2017, p. 06-07.

<sup>154</sup> “P2P (do inglês *peer-to-peer*, que significa par-a-par) é um formato de rede de computadores em que a principal característica é descentralização das funções convencionais de rede, onde o computador de cada usuário conectado acaba por realizar funções de servidor e de cliente ao mesmo tempo.” Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/torrent/192-o-que-e-p2p-.htm>, última visualização em 04.02.2018, às 17:18.

<sup>155</sup> “A sigla MP3 vem de MPEG Audio Layer-3, um formato de arquivo que permite ouvir músicas no computador com ótima qualidade. Assim como os antigos LP, K7 e o nem tão antigo CD, o MP3 vem se destacando como o principal formato de arquivos musicais e áudio em geral.” Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/musica/214-o-que-e-mp3-.htm>, última visualização em 04.02.2018, às 17:20.

<sup>156</sup> SOARES, Silvia Simões. *Aspectos jurídicos do compartilhamento de arquivos em MP3 P2P via internet: a experiência do Napster e as novas tendências da legislação de copyright dos Estados Unidos*. Disponível em <http://stoa.usp.br/sss/files/-1/5138/S%C3%ADlvia+Soares+-+Aspectos+Jur%C3%ADdicos+do...>, última visualização em 04.02.2018, às 17:24, p. 29.

esforços no terceiro que contribuiu à infração ao dispor do meio pelo qual os arquivos eram disponibilizados. Dessa forma, conseguiram eliminar o programa Napster e, portanto, sem ele os usuários não mais ofertariam e/ou consumiriam os arquivos sem a devida licença<sup>157</sup>.

---

<sup>157</sup> Embora esta ação não tenha acabado por completo com esse tipo de programa, o impacto econômico no Napster foi de tal forma que desencorajou diversos outros que operavam daquela forma.

## 2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TERCEIRO CÚMPLICE NA INFRAÇÃO À TITULARIDADE DA PATENTE

### 2.1 Aplicação da doutrina do terceiro cúmplice na infração à titularidade da patente por contribuição

“Já na escolha dos factos que são admitidos na situação de facto que tem a julgar, o julgador orientar-se-á, como vimos, pelas previsões daquelas proposições jurídicas que, possivelmente, são de aplicar a essa situação de facto.”<sup>158</sup>

Na contemporaneidade contratual passou-se da circunscrição da relatividade<sup>159</sup> para a oponibilidade<sup>160</sup>. Se antes vigia o *res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest* – o ato concluído entre as partes nem prejudica nem aproveita aos outros – hoje vige uma maior amplitude da eficácia contratual. A ultrapassada concepção dos códigos do Oitocentos em que se dizia que o contrato fazia lei entre as partes deu lugar ao início de uma abertura e fundamentação para que houvesse a responsabilização do terceiro por violações.

Para Teresa Negreiros essa transição seria derivada do princípio da função social dos contratos, já que este deixa de representar uma situação jurídica que só interessa às partes<sup>161</sup>. Com esse entendimento há quem fundamente, portanto, a tutela externa do crédito como derivação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato<sup>162</sup>.

<sup>158</sup> LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*. Tradução de José de Souza e Brito e José António Veloso. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1974, p. 307.

<sup>159</sup> “Também consecutário lógico da autonomia privada negocial, o princípio da relatividade dos efeitos do contrato significa que o contrato apenas obriga e vincula suas próprias partes, não podendo ser oponível a terceiros.” LÔBO, Paulo. *Direito Civil: contratos*. 2ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 62

<sup>160</sup> “Partimos da premissa de que a função social do contrato, quando concebida como um princípio, antes de qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa atribuir, significa muito simplesmente que o contrato não deve ser concebido como uma relação jurídica que só interessa às partes contratantes, impermeável às condições sociais que o cercam e que são por ele próprio afetadas.” NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 206.

<sup>161</sup> “A consagração da função social do contrato revela a impossibilidade de manter a concepção clássica que infere da atuação do legislador e do judiciário apenas a possibilidade de impor alguns limites externos, negativos e sempre excepcionais ao exercício da liberdade contratual.” KONDER, Carlos Nelson. *Contratos Conexos: grupos de contratos, redes contratuais e contratos coligados*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.s 50-51.

<sup>162</sup> SOUZA, Wagner Mota Alves. *Tutela externa do crédito*. In. ANDRIGHI, Fátima Nancy (coordenadora). *Responsabilidade civil e inadimplemento do direito brasileiro*. P. 65-86. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p.s 77-85.

No entanto, de outro lado, Gustavo Tepedino<sup>163</sup> rechaça esse entendimento, ao lecionar que a função social do contrato teria o condão de restringir a atuação da autonomia contratual e não de aumentar a tutela de interesses privados de partes contratantes. No sentido de também rechaçar a fundamentação da tutela externa do crédito no princípio da função social do contrato está Pianovski e Bürger<sup>164</sup>. Os citados autores adotam a definição da função social do contrato enquanto um contributo<sup>165</sup>. De outro lado, a definição adotada de tutela externa do crédito trata de um limite ao terceiro diante de uma relação obrigacional, havendo de ter por parte deste terceiro um dever de abstenção<sup>166</sup>.

Portanto, seria a função social – enquanto contributo – uma consequência da aceitação de uma eficácia externa da obrigação e não uma premissa. Pois, a eficácia transpessoal do contrato ocorre através do momento em que se reconhece que na obrigação há uma eficácia externa, ou seja, no momento em que há uma limitação do terceiro para que ele não interfira na relação de crédito alheia<sup>167</sup>. Sendo assim, o reconhecimento de uma eficácia externa nos contratos, com inspiração na jurisprudência francesa, passa a conceber uma situação jurídica que não deve ser ignorada por terceiros.<sup>168</sup>

---

<sup>163</sup> TEPEDINO, Gustavo. *Notas sobre a Função Social dos Contratos*. In TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (organizadores). *O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. P. 395-405, p. 398.

<sup>164</sup> PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. *A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato*. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2, 2017. Disponível em: <http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>, última visualização em 26.01.2018, às 16:48.

<sup>165</sup> “De qualquer sorte, ainda que haja divergência sobre o conteúdo da função social – se vinculada à justiça social, ou à eficiência das relações de mercado, com redução dos custos de transação, ou, ainda, ao atendimento concreto de direitos fundamentais sociais e ampliação à liberdade substancial dos indivíduos – há implícito consenso sobre o caráter da função como contributo, coerente, inclusive com sua construção histórica, desde Ihering,<sup>21</sup> passando por autores díspares como Duguit<sup>22</sup> e Renner [...]” PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. *A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato*. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2, 2017. Disponível em: <http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>, última visualização em 26.01.2018, às 16:48, p. 07.

<sup>166</sup> PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. *A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato*. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2, 2017. Disponível em: <http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>, última visualização em 26.01.2018, às 16:48, p. 07.

<sup>167</sup> PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. *A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato*. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2, 2017. Disponível em: <http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>, última visualização em 26.01.2018, às 16:48, p. 07-08.

<sup>168</sup> SOUZA, Wagner Mota Alves. *Tutela externa do crédito*. In. ANDRIGHI, Fátima Nancy (coordenadora). *Responsabilidade civil e inadimplemento do direito brasileiro*. P. 65-86. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 78.



Deste modo, trata a tutela externa do crédito de um momento no qual se passou a ampliar as hipóteses de responsabilidade civil, com fins a enquadrar o terceiro que de alguma forma estimulou o inadimplemento de uma relação obrigacional<sup>169</sup>. Seria a própria frustração do direito ao crédito o fator gerador da responsabilidade civil desse terceiro<sup>170</sup> responsável pela interferência na relação.

Até o momento da inoponibilidade a responsabilidade pela violação ao crédito estaria restrita às partes contratuais. No entanto, não há mais espaço para o entendimento rígido da relatividade das convenções, pois do contrário estar-se-ia conferindo total liberdade ao terceiro. Alvino Lima, quando já na década de 60 tratou do tema, traçou um paralelo entre o sujeito passivo universal do direito real para o terceiro no que tange o direito de crédito. Tanto este como aquele estão obrigados a se absterem de violar situação jurídica alheia, independente de manterem ou não relação contratual.

A conclusão de Alvino Lima não se trata de nenhuma inovação doutrinária. Ao contrário, tratou apenas de trazer ao tema o antigo preceito de Ulpiano<sup>171</sup> constante do Digesto: *honeste vivere, non altere laedere suum cuique tribuere*. Continua o autor brasileiro propondo que se houvesse um direito que apenas tivesse de ser respeitado pelos contratantes, enquanto o terceiro gozasse da mais ampla liberdade, não seria possível a subsistência das relações sociais ou jurídicas; havendo uma condução à anarquia<sup>172</sup>.

Hoje, com a mitigação do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos (princípio este que seria o maior argumento contrário à responsabilização do terceiro), pode-se enxergar o terceiro integrando a relação, seja com o dever de respeitá-la seja com o direito de não ser prejudicado. Sendo assim, de um lado, deixou-se no passado a autonomia da vontade enquanto fundamento da relatividade dos contratos<sup>173</sup> para, de

---

<sup>169</sup> MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo e BIANCHINI, Luiza Lourenço. *Breves considerações sobre a responsabilidade civil do terceiro que viola o contrato (tutela externa do crédito)*. In TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luis Edson (organizadores). *Diálogos sobre Direito Civil*, v. 3. P. 453-471. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 459.

<sup>170</sup> Não obstante, o terceiro seria, conforme posição de Luciano de Camargo Penteado, aquele *imune ao que se passa ao interior do contrato*. PENTEADO, Luciano de Camargo. *Efeitos Contratuais perante terceiros*. São Paulo: Quatier Latin, 2007, p. 44.

<sup>171</sup> “Assim, o que Ulpiano nos dá a entender por aquelas expressões, é que o direito assenta em três princípios fundamentaes. São tão importantes esses *preceitos* que Heinecio diz que não os princípios genuínos do Direito, e Lauterback, que são os princípios fundamentaes. Savigny também considera esses preceitos sob o mesmo ponto de vista, porque diz que a expressão *preceitos* era empregada no texto como categorias, havendo nas diferentes leis emanadas do legislador, tres categorias diversas se regras – regras do *honeste vivere*, regras do *alterum non laedere* e regras do *suum cuique tribuere*.” PINTO JUNIOR, João José. *Curso elementar de direito romano*. Pernambuco: Typographia Economica, 1888, p. 60.

<sup>172</sup> LIMA, Alvino. *A interferência de terceiros na violação do contrato*. Revista de Direito Civil Contemporâneo. Vol. 5. Ano 2. P. 307-325. São Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015, p. 310.

<sup>173</sup> “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato baseia-se na preeminência da autonomia da vontade e na possibilidade das partes estabelecerem vínculos jurídicos que afetem direta e exclusivamente suas

outro lado, ter na boa-fé objetiva<sup>174</sup> e no abuso do direito os fundamentos da responsabilidade civil do terceiro que violar a relação contratual alheia<sup>175</sup>.

Otávio Luiz Rodrigues Júnior<sup>176</sup>, ao constatar que seriam inúmeras as situações em que poderia ser aplicada a doutrina do terceiro cúmplice, expõe que a fundamentação da doutrina teria lugar através de preceitos éticos de alcance solidário. Como não se desconhece, a doutrina do solidarismo tem seu nascimento datado do final do século XIX, na França. Ela nasceu com o fito de remediar a tradicional bipartição entre capitalismo e comunismo<sup>177</sup>.

Há, portanto, nas relações obrigacionais um dever jurídico do terceiro de não interferir ou de acordo com o atual Código Civil brasileiro, em seu artigo 186, há o dever genérico de não causar dano a outrem.

Deste modo, estando estabelecido que há uma obrigação de que o terceiro respeite a situação jurídica alheia, por óbvio, na sua violação haverá responsabilidade pelo prejuízo eventualmente causado ou pela violação realizada. Sendo assim, seguindo o estudo de acordo com a possibilidade da oponibilidade do contrato ao terceiro, o próximo passo trata de analisar a forma com que se dará esta responsabilidade.

Ao aproximar a responsabilização do terceiro que contribui à infração da titularidade da patente, conforme orienta a legislação pertinente, da doutrina do terceiro cúmplice, verifica-se um problema na premissa. Quando se trata da infração à titularidade da patente, diferente da “lesão ao crédito”<sup>178</sup> ou mesmo do inadimplemento levado a cabo

---

próprias condutas.” RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. *A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos*. Revista dos Tribunais, São Paulo, a. 93, v. 821, p. 80-98, mar. 2004, p. 01.

<sup>174</sup> “A boa-fé surge, com frequência, no espaço civil. Desde as fontes do Direito à sucessão testamentária, com incidência decisiva no negócio jurídico, nas obrigações, na posse e na constituição de direitos reais, a boa-fé informa previsões normativas e nomina vectores importantes da ordem privada.” ROCHA, Antônio Manuel da e CORDEIRO, Menezes. *Da Boa-fé no Direito Civil*. Coimbra: Ed. Almedina, 2011, p. 17.

<sup>175</sup> MIRAGEM, Bruno. *Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercício de prerrogativas jurídicas no Direito Privado*. 2ª ed. rev. atual. E ampl. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p. 30.

<sup>176</sup> “A doutrina do terceiro cúmplice funda-se num preceito ético de inegável alcance solidário. A violação ao direito das partes pela interferência indevida do terceiro pode e deve ser reparada.” RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. *A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos*. Revista dos Tribunais, São Paulo, a. 93, v. 821, p. 80-98, mar. 2004, p. 11.

<sup>177</sup> USTÁRROZ, Daniel. *Responsabilidade civil por ato ilícito*. São Paulo: Atlas, 2014, p. 58.

<sup>178</sup> “Ha, portanto, uma ampliação das fronteiras da responsabilidade extracontratual, em relação ao princípio de solidariedade constitucional (arts. 2 e 3 Const.): se o comportamento do sujeito é lesivo de uma situação juridicamente relevante (absoluta ou relativa) de maneira a provocar um dano injusto, não há motivo de excluir a responsabilidade de quem provocou a lesão.” PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*. Tradução de Maria Cristina De Cicco. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 142.

pelo devedor por contribuição do terceiro<sup>179</sup>, não há, necessariamente, uma pretérita relação contratual a ser violada.

No caso da patente, enquanto a exclusividade estiver vigente, há um dever geral de não infração. Esse dever não advém de um contrato (direito subjetivo<sup>180</sup>) anteriormente firmado, mas do ordenamento (direito objetivo) que confere o direito de exclusividade à patente. Ainda que se trate de hipótese inicialmente distinta, verifica-se ser possível adotar alguns dos ensinamentos da teoria do terceiro cúmplice no estudo da responsabilização do terceiro que contribui para a infração da titularidade da patente.

### 2.1.1 O fundamento pela boa-fé objetiva

“A boa fê tem, em si, os paradoxos, as conquistas e as aspirações a cultura jurídica contemporânea.”<sup>181</sup>

Retornando aos fundamentos apontados para a tutela externa do crédito passa-se a análise da boa-fé objetiva. O estudo da boa-fé já vem sendo praticado desde a *fides* no Direito Romano. A *fides* pode ser definida como uma regra de responsabilidade objetiva que pretende vislumbrar comportamentos previsíveis garantindo, assim, segurança nas relações humanas<sup>182</sup>. Ela é tida como a base da *fides bona* ou *bona fides*<sup>183</sup>, essa regra, sim, um verdadeiro princípio jurídico introduzido no Direito Romano pelos pretores.

<sup>179</sup> BANDEIRA, Paula Greco. *Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cúmplice*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC nº 30. Abril-junho. 2007. P. 79-127. Rio de Janeiro: Padma Editora, p. 79.

<sup>180</sup> “direito subjetivo é o poder de ação determinado pela vontade que, manifestando-se através das relações entre as pessoas, recai sobre atos ou bens materiais ou imateriais e é disciplinado e protegido pela ordem jurídica, a fim de assegurar a todos e a cada qual o livre exercício de suas aptidões naturais, em benefício próprio, ou de outrem, ou da comunhão social.” RÁO, Vicente. *O direito e a vida dos direitos*. 2º Vol. 2ª tiragem. São Paulo: Max Limonad, 1952, p. 110.

<sup>181</sup> ROCHA, António Manuel da e CORDEIRO, Menezes. *Da Boa-fé no Direito Civil*. Coimbra: Ed. Almedina, 2011, p. 48.

<sup>182</sup> RUBINSTEIN, Flávio. *A bona fides como origem da boa-fé objetiva do direito brasileiro*. Revista da USP. Vol. 99. São Paulo, 2004, p. 611. Disponível em <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67639/70249>, última visualização em 01.07.2016, às 22:49.

<sup>183</sup> Tendo a *bona fides* com o tempo passado a também se referir a boa-fé subjetiva adotou-se a forma *fides bona* como mais adequada ao objetivo deste texto. RUBINSTEIN, Flávio. *A bona fides como origem da boa-fé objetiva do direito brasileiro*. Revista da USP. Vol. 99. São Paulo, 2004, p. 619. Disponível em <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67639/70249>, última visualização em 01.07.2016, às 22:49.

No direito privado brasileiro a boa-fé já estava presente no artigo 131 do CCom, datado de 1850<sup>184</sup>, ainda que os contornos pudessem não ser os mesmos, naquela oportunidade ela representava função análoga à atualidade ao atuar como *regra de interpretação contratual*<sup>185</sup>.

Por sua vagueza e abstração o conteúdo da boa-fé objetiva deve estar diretamente conectado ao contexto de sua aplicação e às circunstâncias do caso<sup>186</sup>. Como dado positivo da generalidade o princípio é capaz de efetivamente resolver *questões concretas*<sup>187</sup>. Deste modo, ao invés de buscar conceitos fechados e determinados deve-se buscar condutas que lhe são pertinentes.

Veja-se que o ordenamento jurídico brasileiro também deixou de apresentar, com precisão, o que considera como sendo a boa-fé objetiva. Mas certo que o definiu como sendo um princípio jurídico. E, portanto, se apresenta inviável definir com precisão absoluta o conteúdo da boa-fé objetiva. Já que como princípio se mostra de aplicação genérica e dependente de ponderação de valores e interesses<sup>188</sup>.

Há de se considerar também que diante de um princípio que considera a realidade fática não se pode considerá-lo imutável. Ao contrário, seu conteúdo deve variar conforme as transformações sociais. Desta forma, também deve importar para o estudo conhecer os parâmetros de usos e costumes da sociedade no momento da aplicação do princípio.

Para Judith Martins-Costa a boa-fé objetiva comporta uma tríplice qualificação<sup>189</sup>, seria (i) um instituto ou modelo jurídico; (ii) um *standard* e (iii) um princípio jurídico.

Como (i) modelo jurídico, dinâmico e, portanto, capaz de incorporar dados não somente da experiência jurídica, mas também da historicidade, é voltado a impor

---

<sup>184</sup> Brasil. Código Comercial. Lei 556/1850. Artigo 131. Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: 1 - a inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras. Disponível em [http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw\\_Identificacao/lim%20556-1850?OpenDocument](http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%20556-1850?OpenDocument), última visualização em 01.02.2018, às 13:52.

<sup>185</sup> TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 15.

<sup>186</sup> MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 40-41.

<sup>187</sup> ROCHA, António Manuel da e CORDEIRO, Menezes. *Da Boa-fé no Direito Civil*. Coimbra: Ed. Almedina, 2011, p. 18.

<sup>188</sup> RUBINSTEIN, Flávio. *A bona fides como origem da boa-fé objetiva do direito brasileiro*. Revista da USP. Vol. 99. São Paulo, 2004, p. 585. Disponível em <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67639/70249>, última visualização em 01.07.2016, às 22:49.

<sup>189</sup> MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p.s 263-266.

condutas, ações, sanções etc. Como paradigma a boa-fé objetiva não resulta de uma norma isolada, mas de normas provenientes de diversas fontes do direito. Por sua vez, na forma de (ii) *standard*, a boa-fé objetiva atua na forma de um modelo comportamental que deve ser seguido por aqueles que participam dos atos jurídicos. Por fim, como (iii) princípio a boa-fé objetiva atua como fonte normativa de “dever ser” que aponta ao modelo ideal a ser seguido.

Num estudo à luz da Constituição Federal tem-se que o princípio da boa-fé decorre de outros *quatro princípios fundamentais para a atividade econômica*<sup>190</sup>. São eles: dignidade da pessoa humana, presente no artigo 1º, III da CF; valor social da livre iniciativa, presente no artigo 1º, IV da CF; solidariedade social, presente no artigo 3º, I da CF e igualdade substancial, presente no artigo 3º, III da CF.

A cláusula geral da boa-fé objetiva é tida como um fundamento<sup>191</sup> para que se possa responsabilizar o terceiro que viola o contrato e, portanto, um fundamento<sup>192</sup> da tutela externa do crédito. A boa-fé objetiva, portanto, pode ser definida como um modelo comportamental esperado não somente daqueles que participam dos atos jurídicos, mas de toda a coletividade<sup>193</sup>. E, deste modo, deve estar presente no comportamento do terceiro interventor.

No entanto, a doutrina admite a ocorrência de situações em que presente a boa-fé objetiva do terceiro não poderiam configurar a sua responsabilidade. Podem ser citados

---

<sup>190</sup> TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 17.

<sup>191</sup> Há quem entenda por um segundo fundamento, que seria o abuso do direito, segundo FILHO, Carlos Edison do Rêgo Monteiro e BIANCHINI, Luiza Lourenço. *Breves considerações sobre a responsabilidade civil do terceiro que viola o contrato (tutela externa do crédito)*. In Diálogos sobre Direito Civil. Volume III. Gustavo Tepedino e Luiz Edson Fachin (organizadores). Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 463.

<sup>192</sup> De outro lado há entendimento de que seria apenas a boa-fé objetiva fundamento da tutela externa do crédito. BANDEIRA, Paula Greco. *Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cúmplice*. RTDC n° 30. Abril-Junho. 2007. P. 79-127. Rio de Janeiro: Padma Editora.

<sup>193</sup> “Por outro lado, nas situações jurídicas extracontratuais, a boa-fé objetiva também se aplica, a despeito de vozes doutrinárias em contrato. Em primeiro lugar, a cláusula geral de boa-fé objetiva encontra-se informada por quatro princípios constitucionais fundamentais para a atividade econômica privada, a saber, (i) o princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, III); (ii) o valor social da livre iniciativa (CRFB, art. 1º, IV); (iii) a solidariedade social (CRFB, art. 3º, I); e (iv) a igualdade substancial (CRFB, art. 3º, III). Ao lado disso, como já se afirmou, as normas constitucionais se aplicam diretamente às relações privadas, sejam elas patrimoniais ou existenciais. Se assim é, não há fundamento constitucional que autorize a restrição da aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva às relações contratuais. De mais a mais, conforme aludido anteriormente, a distinção estrutural entre situações jurídicas reais e obrigacionais encontra-se em crise, devendo-se, na legalidade constitucional, estar atento à função aplicável ao caso concreto que melhor se amolde às suas peculiaridades. Do ponto de vista funcional, deve-se diferenciar as situações patrimoniais das existenciais [...] a cláusula geral da boa-fé objetiva deve se aplicar a todas as situações jurídicas patrimoniais.” BANDEIRA, Paula Greco. *Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cúmplice*. RTDC n° 30. Abril-Junho. 2007. P. 79-127. Rio de Janeiro: Padma Editora, p.s 106-107.

os casos em que o terceiro desconhece o contrato preexistente<sup>194</sup>, casos em que a relação obrigacional não é exclusiva e hipóteses em que a relação contratual se dá por prazo indeterminado.

Importando os ensinamentos para a seara da propriedade industrial aplica-se, analogamente, somente a primeira exceção que, como se verá à frente, terá o condão de excepcionar a responsabilidade objetiva e a ciência obrigatória que deve o agente possuir do mercado em que atua. Ao agente que não é do ramo comercial<sup>195</sup>, a análise não deverá ser feita com fundamento na ausência de boa-fé objetiva. A este agente não se pode impor o conhecimento de informações especializadas.

Outrossim, relativiza-se o conhecimento obrigatório que se espera quanto aos atos que serão praticados pelo contrafator direto (o que ao final violará a exclusividade) de modo a alterar os parâmetros para que haja a responsabilização. Sendo o agente estranho àquele nicho mercadológico, ou seja, não sendo ele um empresário, não terá a obrigatoriedade de saber que o objeto produzido, utilizado, exposto à venda, vendido ou importado com estes propósitos poderá vir a infringir direito de patente alheio<sup>196</sup>. Deste modo, para que haja sua responsabilização buscar-se-á apurar se houve conhecimento da utilização na contrafação principal e, portanto, incidirá em culpa por erro de conduta.

### **2.1.2 O abuso do direito como empecilho dos atos disfuncionais de terceiros**

De outro lado, há quem atribua como fundamento à tutela externa do crédito o abuso do direito<sup>197</sup>. Tal desvio de exercício de posição jurídica teve sua origem no final

---

<sup>194</sup>LIMA, Alvino. *A interferência de terceiros na violação do contrato*. Revista de Direito Civil Contemporâneo. Vol. 5. Ano 2. P. 307-325. São Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015, p. 322.

<sup>195</sup>“O empresário, então, passa a ser o fato ou agente de direção, da empresa, que muitos economistas pretendem seja o quarto fator produtivo, ordenando e combinando os fatores naturais, o trabalho e o capital, transformando-se no principal agente da atividade econômica, não apenas organizando a produção técnica dos bens ou serviços, mas também adaptando a produção às reais necessidades do mercado de procura.” GASTALDI, J. Petrelli. *Elementos de economia política*. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.158.

<sup>196</sup> A obrigatoriedade de conhecimento de seu próprio ramo de atividade foi imposta pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) quando tratou das vedações para o registro de marca: Art. 124. Não são registráveis como marca: XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

<sup>197</sup> Em sentido contrário: “Na violação do contrato mediante interferência de terceiro, quando haja fraude, existe por parte do devedor um ato doloso em virtude da violação intencional do contrato; por parte do terceiro, a sua intervenção, ciente e consciente da violação da relação contratual, também se caracteriza pela má-fé. Segundo a opinião mais acolhida, como veremos oportunamente, a responsabilidade do devedor

do século XIX, e trata do “exercício ilegítimo ou desmesurado do direito”<sup>198</sup>. Inicialmente surge na jurisprudência francesa tratando de casos de direito de vizinhança, como forma de limitar o direito de propriedade<sup>199</sup>. Um segundo momento, também na França, seguiu com o movimento de construção doutrinária e, por fim, num ‘terceiro ato’ teve-se a positivação e pacificação da doutrina em diversos países.

Credita-se o nascimento desta teoria do abuso como reação *jurígena* que visou frear o excessivo individualismo<sup>200</sup> que a sociedade e, conseqüentemente, o direito experimentava. Individualismo este que fomentava a teoria absolutista<sup>201</sup> dos direitos subjetivos de forma a alimentar excessos<sup>202</sup> no exercício de direitos.

Deste modo tal desvio surge sempre que, embora o status fático esteja sendo *formalmente* observado, esteja havendo uma violação em “seu espírito”<sup>203</sup>. Pensando numa leitura atenta aos valores propostos pelo direito civil-constitucional, o conceito da teoria do abuso do direito se coaduna perfeitamente a finalidade, o *telos* do sistema dentro desta proposta hermenêutica-normativa progressista. Com a restrição ao abuso pretende-

---

é contratual, ao passo que a do terceiro coparticipante na fraude, será uma responsabilidade aquiliana. Ambos agem sem direito, portanto, não se podendo falar em abuso de direito.” LIMA, Alvinio. *A interferência de terceiros na violação do contrato*. Revista de Direito Civil Contemporâneo. Vol. 5. Ano 2. P. 307-325. São Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015, p. 318.

<sup>198</sup>MIRAGEM, Bruno. *Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercício de prerrogativas jurídicas no Direito Privado*. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 30.

<sup>199</sup> “Registre-se, por exemplo, interessante episódio do começo do século XX: em terreno próximo do hangar onde um construtor de balões dirigíveis guardava seus aparelhos, o proprietário fez erguer altas e pontiagudas torres de madeira, capazes de danificar os dirigíveis que se alcançavam ou aterrissavam – acidente que de fato não tardou a suceder. Demando, alegou aquele que se limitara a exercer direito inerente à propriedade do solo, a saber, o de realizar neste as construções que lhe aproovessem; mas em todas as instâncias ficou vencido: consideravam os juízes que, à luz das circunstâncias, era manifesto o propósito de prejudicar, e faltava ao proprietário do terreno qualquer interesse ou utilidade em erigir as torres.” MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Abuso do direito*. In Revista Trimestral de Direito Civil. V. 13. Janeiro/Março 2003. Rio de Janeiro: Padma, 2000, p. 99.

<sup>200</sup> Criticando o insularismo da doutrina oitocentista: “Se o direito de propriedade deve ser individual, o seu exercício deve ser social” FACHIN, Luiz Edson. *Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006, p. 66.

<sup>201</sup> “Uma das principais características do Direito Civil contemporâneo é a percepção de que inexistem direitos absolutos. Sendo naturalmente inseridas em relações intersubjetivas, as situações jurídicas – todas elas – estão naturalmente limitadas umas por outras.” BUTRUCÉ, Vítor Augusto José. *A exceção de contrato não cumprido no direito civil brasileiro contemporâneo: funções, pressupostos e limites de um ‘direito a não cumprir’*. Dissertação apresentada a programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UERJ para obtenção do título de Mestre em Direito Civil. Orientador: Gustavo José Mendes Tepedino, p. 165.

<sup>202</sup> “A definição da titularidade leva em conta afastar os outros com aquela visão clássica de que o fato que se passa é direito do titular único e exclusivo, o que, evidentemente, está superado. Hoje, o direito se mostra em relação a outro, para operar um juízo de inclusão e respeito. Daí porque a marca em objeto da relação jurídica e não em objeto de direito” FACHIN, Luiz Edson. *Teoria Crítica do Direito Civil*. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 160.

<sup>203</sup> TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 345.

se que o exercício do direito não seja apenas lícito (controle de direito positivo), mas que atenda a finalidade socioeconômica daquela fonte normativa, ou seja, a sua juridicidade (controle mais amplo pela diversidade<sup>204</sup> de fontes do Ordenamento).

Como não se desconhece, a doutrina civil-constitucional, na forma como propõe Perlingieri<sup>205</sup>, se funda no valor normativo<sup>206</sup> dos princípios e das normas constitucionais enquanto na posição de supremacia. Ao mesmo tempo em que se nxerga um ordenamento uno e complexo guiado através dos valores constitucionais e seu papel central dentre as fontes de direito<sup>207</sup>. Propondo, como método interpretativo o abandono da formalística para a adoção de uma *arquitetura* em que se considerem as acepções sistemáticas e axiológicas.

---

<sup>204</sup> “Uma classificação das regras de calibração de um sistema normativo é tarefa difícil de ser realizada. Não só pela diversidade de suas fontes, mas também de suas funções. Entre estas, podemos destacar a manutenção global da relação autoridade sujeita num processo dinâmico, em que novos conflitos pedem decisões e decisões engendram novos conflitos. Essa verdadeira estabilidade dinâmica permite-nos dizer que os sistemas normativos são *autopoiéticos* (Luhmann, 1987:307; Neves, 1992:273), isto é, sistemas cuja estabilidade se alimenta de si próprios, tanto em face de perturbações externas, quanto internas. Assim, por exemplo, quando no interior do ordenamento surge a configuração de um fato cuja relevância jurídica se reconhece, mas para o qual não se encontra uma norma adequada (problema das lacunas), o sistema evoca uma regra de calibração segundo a qual é defeso ao juiz deixar de julgar sob o argumento de falta ou obscuridade da lei. Já uma perturbação externa, como um golpe militar, é estabilizada por uma conhecida teoria constitucional, cujo efeito calibrador é significativo. Trata-se da noção de soberania, capaz de superpor-se à realidade, forçá-la, simplificá-la, fazendo com que o Estado, enquanto unidade de domínio, mantenha-se numa situação de relações políticas e sociais efêmeras e cambiantes (Bobbio, 1986:132). Com base nisso, distingue-se entre poder constituinte originário e derivado, entendendo-se o primeiro como poder autônomo, inicial e incondicionado, reconhecido como fonte-princípio do direito que, uma vez exaurido seu efeito fundante, deixa à autoridade constitucionalmente instituída (poder derivado) a instauração de subseqüentes relações de subordinação. Tanto no exemplo das lacunas (perturbação interna), quanto do golpe militar (perturbação externa), o sistema é estabilizado por regras de calibração que permitem um câmbio momentâneo de padrão de funcionamento em troca de sua manutenção: de um padrão de legalidade passa-se a um padrão de efetividade” FERRAZ, Tercio Sampaio Jr. *Introdução Ao Estudo Do Direito.Técnica, Decisão, Dominação*. 6ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 161.

<sup>205</sup> PERLINGIERI, Pietro. *A doutrina do direito civil na legalidade constitucional*. In TEPELINO, Gustavo (organizador). *Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade de Rio de Janeiro*. P. 01-11. São Paulo: Atlas, 2008, p. 01-03.

<sup>206</sup> “As Cartas de 1937, 1967 e 1969 foram semânticas. Quando da entrada em vigor da Constituição de 1988, já havíamos percorrido os ciclos do atraso. Apresentou-se o desafio de consolidar, então, uma Constituição normativa, não apenas válida e vigente, na sua roupagem formal, mas real e efetiva, harmonizada com a História” BARROSO, Luís Roberto. *O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Limites e possibilidades da Constituição Brasileira*. 9ª Edição, Editora Renovar; Rio de Janeiro, 2009, p. 65.

<sup>207</sup> “Consequência óbvia de admitir-se a existência de organizações políticas sem Estado que possuem <<direito>> é a de haver <<pluralismo jurídico>>. Porque por <<pluralismo jurídico>>. Define-se a situação de respeito entre ordens normativas jurídicas distintas, em um mesmo território, que reclamam obediência” SGARBI, Adrian. *Introdução à Teoria do Direito*. São Paulo: Marcial Pons, 2013, 46.



No Brasil o abuso do direito surge primeiro na doutrina no final do século XX<sup>208</sup>. Tendo tomado força o seu estudo no direito civil numa interpretação a contrário *sensu*<sup>209</sup> do artigo 160, I, do Código Civil de 1916 e hoje o atual Código Civil prevê o abuso do direito na cláusula geral do artigo 187. Aqui, similar ao movimento da boa-fé, o Código de Defesa do Consumidor reconheceu anteriormente ao Código Civil a figura do abuso de direito.

No primeiro momento brasileiro, quando a interpretação era contrário *sensu*, havia ainda predominância do critério subjetivo na análise. Com o tempo foi crescente a objetivação e, cada vez mais, dando espaço a visão objetiva sem que fosse necessário aferir dolo ou culpa.

A leitura da cláusula geral, no Código Civil, tende a conferir uma ideia de identidade entre o abuso do direito e a ilicitude<sup>210</sup>, provavelmente pela forte influência positivista ainda prevalente nos idos dos anos setenta do século vinte. No entanto, de outro lado há aqueles que defendem-no como uma categoria jurídica autônoma. Esses, que compõem doutrina mais contemporânea, entendem que a concepção da teoria sendo sinônima de ato ilícito poderia condicionar a repressão à demonstração de culpa. No entanto, atentos à objetivação<sup>211</sup> interpretam como categoria autônoma e, dessa forma, o correto seria fazer referência a uma “ilicitude *lato sensu*, no sentido de contrariedade ao direito como um todo, e não como uma identificação entre etiologia do ato ilícito e a do ato abusivo”<sup>212</sup>.

Entretanto, ao que tudo indica, no artigo 187 do Código Civil ‘o Legislador teria optado’ pela primeira corrente em que a teoria é tida como sinônimo de ilicitude<sup>213</sup>. Ainda

---

<sup>208</sup> MIRAGEM, Bruno. *Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercício de prerrogativas jurídicas no Direito Privado*. 2ª ed. rev. atual. E ampl. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p. 111.

<sup>209</sup> SOUZA, Eduardo Nunes de. *Abuso do direito: novas perspectivas entre a licitude e o merecimento de tutela*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Vol. 50. Abril/Jun. P. 35-91. Rio de Janeiro: Ed. Padma, 2002, p. 36.

<sup>210</sup> “Outra fonte antiga das obrigações é o ato ilícito. Se alguém, por meio de um ato contrário ao ordenamento jurídico, causou dano a outrem fica obrigado a reparar o prejuízo. Trata-se de um dos mais belos conceitos do direito: não se deve lesar ninguém.” NEVES, José Roberto de Castro. *Direito das Obrigações*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014, p. 28.

<sup>211</sup> “Assim, a aspiração constitucional a uma ordem justa e solidária impõe deveres como elemento autônomo constitucional – e não mais como reflexo ou a outra face dos direitos, acarretando a objetivação dos direitos. Instaure-se uma ordem objetiva que corresponde a ideias objetivas de justiça e solidariedade, impositivas de deveres, ao lado dos direitos individuais e dos atos que caracterizam seu exercício.” GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. *Princípio da boa-fé: perspectivas e aplicações*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 87.

<sup>212</sup> TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 346.

<sup>213</sup> MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Abuso do direito*. In Revista Trimestral de Direito Civil. V. 13. Janeiro/Março 2003. Rio de Janeiro: Padma, 2000, p. 100.

que essa seja a interpretação que parece mais coerente com a “moldura”<sup>214</sup> do dispositivo legal, tal ilicitude deve ser lida na forma objetiva, já que não há previsão de aferição de culpa.

Menezes Cordeiro associou o abuso do direito “à modificação das obrigações por alteração das circunstâncias e a complexidade do conteúdo obrigacional”<sup>215</sup>. Assim, o titular da posição subjetiva possui um direito lícito e exigível num primeiro momento, mas, devido ao modo como o exerce e, também, por vezes, conjugado com as circunstâncias, seu exercício exagerado ou desmedido o torna um ato ‘ilícito’.

Portanto, considerando que os direitos subjetivos não são absolutos, seu exercício deve ser limitado sem que se deixe livre à arbitrariedade<sup>216</sup>, ao voluntarismo ou ao capricho<sup>217</sup>. Entretanto, quando o exercício ocorre de forma anormal caracteriza-se o abuso do direito.

Atento ao movimento de objetivação de *parâmetros* – e à determinação Constituinte (art. 48 do ADCT) – o Legislador editou o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de Direito Privado, Direito Penal, Direito Administrativo e Adjetivo. As práticas abusivas (artigo 39), as cláusulas abusivas (artigo 51), a publicidade abusiva (artigo 37, §2º), bem como o abuso do direito como requisito para que possa haver a desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28), são todas construções tendo em vista a posição frágil do consumidor<sup>218</sup>.

Considerando a vulnerabilidade do consumidor e a relação não paritária (assimétrica de poder) aplica-se a teoria do abuso. Sem que, para tanto, haja aferição de dolo ou culpa. A objetivação do paradigma tem, claramente, o intuito de tutela do polo

---

<sup>214</sup> “A norma a ser executada, em todos esses casos, forma apenas “...uma moldura dentro da qual são apresentadas várias possibilidades de execução, de modo que todo ato é conforme a norma, desde que esteja dentro dessa moldura, preenchendo-a de algum, sentido possível. Entendendo-se por “interpretação” a verificação do sentido da norma a ser executada, o resultado desta atividade só pode ser a verificação da moldura, que representa a norma a ser interpretada e, portanto, o reconhecimento de várias possibilidades que estão I dentro desta moldura” KELSEN Hans. *Teoria Pura Do Direito. Introdução à Problemática Científica do Direito*. Tradução de J. Cretella Jr. / Agnes Cretella. 7ª Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 2011, p. 150.

<sup>215</sup> ROCHA, António Manuel da e CORDEIRO, Menezes. *Da Boa-fé no Direito Civil*. Coimbra: Ed. Almedina, 2011, p. 17.

<sup>216</sup> ROSAS, Roberto. *Do abuso de direito ao abuso de poder*. Brasil: Malheiros Editores, 2011, p. 14.

<sup>217</sup> No direito público esta mesma crítica prevalece contra os *donos do poder*: “Paralelamente a esses dogmas democráticos, vigem outros direitos e garantias individuais, tendentes a salvaguardar os cidadãos da prepotência do Poder Público e do capricho dos governantes” MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 39ª Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 103.

<sup>218</sup> MIRAGEM, Bruno. *Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercício de prerrogativas jurídicas no Direito Privado*. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p. 109.

mais frágil e, portanto, atende a finalidade do sistema protetivo (isonomia material) construído no Código de Defesa do Consumidor.

No artigo 187 do Código Civil não há referência à culpa e, deste modo, estar-se diante de uma ilicitude<sup>219</sup> objetiva e reconhecimento objetivo do abuso. Dessa forma, a caracterização do *desvio* se limita apenas a verificação de existência de um exercício de direito fora dos limites esperados, sejam eles econômicos, sociais, conduzidos pela boa-fé ou pelos bons costumes. Deixando de importar a intenção ou estado psicológico – anímico – do agente.

A caracterização dessa vertente de ilicitude objetiva deve observar, portanto, somente “certas balizas que o enunciado legal pontua”<sup>220</sup>, deixando de merecer atenção para sua constatação à intenção (seja ela dolosa ou culposa – negligente, imprudente, imperita). Sendo aferido o exercício irregular do direito subjetivo, exercício este que fuja das balizas estabelecidas, como aquela estabelecida pela boa-fé objetiva, estará configurado o abuso do direito. Portanto, o abuso do direito com a objetivação de paradigmas deixa de considerar o comportamento, tendo como finalidade a conduta e suas consequências. Há aqui uma simplificação do sistema e a correlata ampliação das hipóteses de responsabilidade.

A abusividade no caso do terceiro que contribui à infração da titularidade da patente se dará no modo como o proprietário exerce a sua liberdade de iniciativa<sup>221</sup>. A

---

<sup>219</sup>“A antijuridicidade resulta de conceito mais amplo do que o de ilicitude. Isto porque ilicitude é espécie de antijuridicidade, mas não esgota sua definição. Contudo, ambos possuem um elemento de convergência: tanto o ilícito quanto o antijurídico são fatos jurídicos, na medida em que deles resultam uma eficácia jurídica.” MIRAGEM, Bruno. *Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercício de prerrogativas jurídicas no Direito Privado*. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013, p. 79.

<sup>220</sup> MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 610.

<sup>221</sup>“È appunto com quello che abbiam detto il terzo periodo della storia del diritto commerciale che si impone il principio della libertà dell’iniziativa privata e della libertà di concorrenza, in armonia col passaggio del diritto commerciale a un sistema oggettivo e cioè a una disciplina il cui criterio di applicazione non è costituito dalle qualifiche del soggetto, ma dalle caratteristiche degli atti costitutivi del rapporto giuridico, riportando sì la stessa qualifica del soggetto (nel caso: quella di commerciante) alla natura dell’attività svolta. Questo principio è appunto la conseguenza di una nuova e generale visione che considera gli uomini come soggetti maturi e non come fanciulli da guidare dall’alto, fiduciosa perciò nella storia e nel suo libero sviluppo, fondata sulla premessa della eguaglianza degli uomini e perciò ostile a discipline differenziali tese con criteri oggettivi, in vista della tutela del progresso tecnico e del consumatore, beneficiario di quell’abbassamento dei costi e delle prezzi che trova il proprio stimolo nella stessa libera concorrenza tra imprenditori e di quel miglioramento tecnico pel quale a sua volta la concorrenza (e sotto al suo aspetto la pressione salariale) costituisce sceragione di impulso.” ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*. 3ª ed. Milão: A. Giuffrè Editore, 1960, p. 10. Tradução livre: “É precisamente com o que dissemos no terceiro período da história do direito comercial que o princípio da liberdade de iniciativa privada e da liberdade de conciliação é imposto, em harmonia com a passagem do direito comercial a um sistema objetivo e a uma disciplina cuja aplicação não é constituída pelas qualificações do sujeito, mas pelas características dos atos contributores

livre iniciativa é tida como um dos fundamentos da República e um dos seus princípios fundamentais, inserida com caráter de postulado constitucional na Constituição de 1967<sup>222</sup>, consagrada desde a Constituição de 1946<sup>223</sup> e atualmente inscrita na Carta Magna vigente<sup>224</sup>, informa a liberdade nas escolhas existenciais, profissionais e nos demais setores da vida de uma pessoa<sup>225</sup>. Para o presente estudo o centro de interesse estará voltado para a sua instrumentalização de *fundamento da ordem econômica*, em prol da dignidade humana<sup>226</sup>.

Ressalta-se o comando normativo expresso na própria Constituição que informa a realização da justiça social e o bem estar social como fim da livre iniciativa, que não deve ser entendida como tendo uma liberdade plena e sem propósito. Tratando da ordem econômica a Constituição Federal elegeu como um dos princípios gerais da atividade econômica a livre concorrência. Na leitura de Perlingieri<sup>227</sup> a liberdade de concorrência é valor que está inserido, implicitamente, na liberdade de iniciativa entendendo ser uma

---

da relação jurídica, com a mesma qualificação do sujeito (no caso: o do comerciante) quanto à natureza da atividade realizada. Este princípio é precisamente a consequência de uma visão nova e geral que considera os homens como sujeitos maduros e não como crianças a serem guiados de cima, portanto, confiando na história e no seu desenvolvimento livre, fundado na premissa da igualdade dos homens e, portanto, hostil a disciplinas diferenciadas de acordo com critérios subjetivos, visando a proteção do progresso técnico e do consumidor, beneficiando dessa redução de custos e preços que estimule a mesma concorrência livre entre empreendedores e dessa melhoria técnica que, por sua vez, competição (e em outro aspecto, a pressão salarial) é motivo de impulso.”

<sup>222</sup> DUVAL, Hermano. *Concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 29.

<sup>223</sup> “A colocação da livre iniciativa no plano constitucional já havia sido incorporada e outros textos de forma implícita, tendo sua consagração, em especial, a partir da Constitucional de 1946, que de forma expressa adotou o instituto, sendo seguida pelos demais textos constitucionais.” ALMEIDA, Marcus Elidus Michelli de. *Abuso do direito e concorrência desleal*. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 99.

<sup>224</sup> “A constituição expressa adesão ao regime capitalista, rejeitando o modelo de economia planificada e de apropriação coletiva dos meios de produção. Porém, o capitalismo que resulta do texto constitucional não é o *do laissez-faire* e do Estado absenteísta, mas uma fórmula intermediária, que aposta na força criativa e empreendedora da iniciativa privada, mas não foge à sua responsabilidade de discipliná-la e limitá-la, não só no interesse da higidez do próprio mercado, como também com o objetivo de promoção da igualdade material e da justiça social. A Constituição prevê amplos espaços para a regulação estatal da economia, mas a intervenção estatal direta nessa seara é vista como exceção, justificada apenas "quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei"” SARMENTO, Daniel. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. *Direito Constitucional: teoria, história e métodos*. 2ª Edição, Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 175.

<sup>225</sup> BARROSO, Luís Roberto. *Estado e livre iniciativa na experiência constitucional brasileira*. Disponível em [http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Estado-e-Livre-iniciativa\\_versao-final\\_11abr2014.pdf](http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Estado-e-Livre-iniciativa_versao-final_11abr2014.pdf), última visualização em 16.12.2016, às 13:00, p. 11.

<sup>226</sup> “Por isso o texto do art. 170 não afirma que a ordem econômica *está* fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e *tem* por fim assegurar a todos existência digna, conforme os distantes da justiça social, senão que ela *deve estar* – vale dizer, *tem de necessariamente estar* – fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e *deve ter* – vale dizer, *tem de necessariamente ter* – por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 196.

<sup>227</sup> PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil na Legalidade Constitucional*. Tradução e Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 522-523.

liberdade para todos. Deste modo, o princípio da livre concorrência traduz a hipotética liberdade de chances iguais no mercado entre os particulares.

No caso da existência de proteção por patente não há que se falar em livre concorrência<sup>228</sup>, vez que o mercado está interdito pelo título conferido pelo Estado por prazo determinado. Haverá o direito de uso e exploração somente para o titular (ou para seus licenciados) e, portanto, não há possibilidade de haver concorrência lícita. O abuso do direito do terceiro que contribui para a infração se configura no (i) empenho da livre iniciativa para (ii) comercializar objeto que (iii) sabidamente (iv) será utilizado na contrafação principal por (v) outro agente.

A liberdade de agir, a autonomia, a livre iniciativa, nenhuma dessas liberdades<sup>229</sup> pode ser lida individualmente e, portanto, não podem conferir um *passé libre* para que seus titulares intervenham na esfera jurídica de outrem e causem dano. Inclusive porque a livre iniciativa, não sendo um fim em si mesmo, leva em consideração a propriedade privada e sua função social; já seu uso abusivo não conseguirá contemplar tais fins e, portanto, não será merecedor de tutela<sup>230</sup>. Deste modo, o abuso do direito, dentro de um sistema solidarista, deve funcionar como apto a configurar a Responsabilidade Civil<sup>231</sup>.

## **2.2 Forma da responsabilidade civil do terceiro na infração à titularidade da patente por contribuição.**

“[...] o estágio atual da responsabilidade civil pode justamente ser descrito como um momento de erosão dos filtros tradicionais da reparação, isto é, de relativa perda da importância da prova da culpa e da prova do nexa causal como obstáculos ao

<sup>228</sup> “A principal delas é, sem dúvida, a que garante privilégios patentários. Na verdade, as patentes representam uma intervenção direta do direito sobre o fluxo de informações. Garantem que durante um certo período, o detentor dos direitos de patente seja o único autorização a fabricar determinado produto ou prestar certo serviço com base na tecnologia por ele desenvolvida” SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial*, as estruturas. 2ª Edição. São Paulo, Malheiros: 2002, p. 162.

<sup>229</sup> “a liberdade não pode, naquilo aonde sempre força vai, ser limitada pela natureza e pelas condições, que residem nela, da posse, mas somente por e sobre a concordância com a liberdade de outros” KERSTING, Wolfgang. *Liberdade Bem-Ordenada*. Filosofia do Direito e do Estado de Immanuel Kant. Tradução: Luís Afonso Heck. 3ª Edição, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2012, p. 240.

<sup>230</sup> “A liberdade absoluta de contratar, sem legislação marginal ao mercado que harmonizasse as forças econômicas em litígio, ocasionou, nos países alta mente industrializados, profundas restrições ao princípio da autonomia da vontade. Os particulares se viam não só forçados a não poder escolher com quem contratar – *Organisation zwang* -, como igualmente se lhes impossibilitava diálogo a respeito do conteúdo do contrato. Logo, entretanto, manifestou-se reação legislativa em todos os países ocidentais, no sentido da liberdade de concorrência contra o monopólio e os contratos reveladores de práticas monopolísticas” SILVA, Clóvis Veríssimo do Couto e. *A Obrigação como processo*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006, p. 30.

<sup>231</sup> BUSNELLI, Francesco D e PATTI, Salvatore. *Danno e responsabilità civile*. Seconda edizione aggiornata. Torino: Giappichelli, 2003, p.s 232-233.

ressarcimento dos danos na dinâmica das ações de ressarcimento”<sup>232</sup>.

Considerando a unidade do ordenamento<sup>233</sup> visto sob a perspectiva civil-constitucional<sup>234</sup> e considerando que a importância dos bens imateriais no atual contexto social e a necessidade de proteger os direitos concedidos aos titulares de patente; buscase a aplicação da Responsabilidade Civil<sup>235</sup> com o fito de delimitar a incidência<sup>236</sup> jurídica sobre o terceiro que contribuir para a infração.

Para tanto, é de suma importância que a análise delimite quais (a) os atos de contribuição e (b) quais as formas com que o terceiro poderá estar submetido à imputação para a configuração de responsabilidade<sup>237</sup>. Para tanto, este capítulo irá tratar da forma de responsabilidade do terceiro, deixando o tratamento dos atos de contribuição para o terceiro capítulo.

O ordenamento jurídico não é completamente silente quanto à possibilidade de responsabilização do terceiro que contribui à infração da titularidade da patente, uma vez que o artigo 42, §1º da Lei 9.279/1996 dispõe que o titular do direito de exclusividade poderá impedir que o terceiro contribua para que outros pratiquem a infração. Além disto

---

<sup>232</sup> SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 11.

<sup>233</sup> “Posto um ordenamento de normas de diversas procedências, a unidade do ordenamento postula que as normas que o compõem sejam unificadas. Essa *reductio ad unum* não pode ser realizada se no ápice do sistema não se põe uma norma única, das qual todas as outras, direta ou indiretamente, derivem.” BOBBIO, Norberto. *Teoria do ordenamento jurídico*. 10ª ed. Tradução Maria Celeste C. J. Santos; ver Tec. Claudio De Cicco; apres. Tércio Sampaio Ferraz Junior. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.

<sup>234</sup> “O que se pretende, em apertada síntese conclusiva a partir desse breve panorama, é identificar, para o método da constitucionalização do direito civil, o procedimento de interpretação do direito como uma forma de conhecimento. Embora não seja um conhecimento como a matemática, guiado pela lógica formal, não se trata de arbítrio, mas sim de uma racionalidade distinta, guiada pela lógica formal que permeia a argumentação.” KONDER, Carlos Nelson. *Distinções hermenêuticas da constitucionalização do direito civil: o intérprete na doutrina de Pietro Perlingieri*. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, Vol. 60, n.1, jan/abr. 2015. P. 193-213, p. 206.

<sup>235</sup> “Tradicionalmente, é o ato ilícito definido como pressuposto da responsabilidade civil. Já se viu que atualmente essa afirmação precisa ser revista na medida em que resulta a obrigação de indenizar também de danos causados por fatos lícitos. Contudo, a noção de antijuridicidade é mais ampla do que a de ilicitude (pelo menos tomada esta em seu sentido formal de ilegalidade = contrariedade à lei), como pressuposto da responsabilidade civil. Antijuridicidade caracteriza-se pela causação do dano injusto, em violação do preceito de não causar dano a outrem (*alterum non laedere*).” MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. *Direito civil: responsabilidade civil*. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 124.

<sup>236</sup> ARAÚJO, Clarice von Oertzen de. *Incidência Jurídica*. São Paulo: Noeses, 2011.

<sup>237</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes*. 2011, p. 9. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>, última visualização em 03.03.2017, às 19:57.

o artigo 185<sup>238</sup> da Lei 9.279/1996 criminaliza o fornecedor de elemento essencial à exploração da patente.

Portanto, o presente estudo não trata propriamente de uma lacuna legal, mas da carência de parâmetros objetivos que possam ser utilizados também na prática forense. Busca-se contribuir com critérios para dar mais densidade e previsibilidade na aplicação e interpretação de tais textos. Ventile-se que o artigo 42, §1º, da Lei 9.279/1996 não delimitou os atos ou hipóteses de atos capazes de serem *catalogadas* como contribuição à infração ou, tampouco, a forma da responsabilidade. Neste sentido verifica-se que o Legislador apenas fez menção do verbo proibitivo, carente de sentido jurídico preciso e conhecido, qual seja, “*contribuam*”.

Inicialmente, cabe verificar que entre o caput do artigo 42 da Lei 9.279/1996, que trata da infração direta, e o seu parágrafo primeiro, que trata da infração por contribuição, não foi feita qualquer diferenciação no regime de responsabilidade. Pela leitura da lei, para que haja responsabilidade do contrafator direto deverão estar configurados: (i) existência de uma patente vigente; (ii) o emprego não autorizado através de (iii) produção, uso, exposição para venda, venda ou importação com estes propósitos. Já no caso da infração por contribuição deverão estar presentes os itens a seguir: (i) existência de uma patente vigente; (ii) uso não autorizado; para (iii) produção, uso, exposição para venda, venda ou importação com estes propósitos; sendo feito (iv) através da contribuição do terceiro.

Ou seja, enquanto na contrafação direta o agente pratica o ato indevido, na infração por contribuição esse indevido agir final ocorre porque um terceiro contribuiu para tanto. Como não se desconhece, há muito se ultrapassou a exigência da constatação do ato ilícito<sup>239</sup> para que haja a responsabilidade civil, ficando obrigado a reparar também

---

<sup>238</sup> Brasil. Lei nº 9.279/1996. Artigo 185. 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. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

<sup>239</sup> “O estudo da responsabilidade civil relacionado à teoria dos atos ilícitos tinha razão de ser no sistema das relações econômicas de épocas ultrapassadas. Hoje, o número e a medida dos danos, que não podem ser reconduzidos ao fato voluntário de uma pessoa, aumentaram consideravelmente e assim tiveram de encontrar substancial compensação, como nota Rescingno, no sistema de seguros, particularmente de responsabilidade civil, no qual se transfere ao segurador o peso da indenização.” GOMES, Orlando. *Responsabilidade civil*. Texto revisado, atualizado e ampliado por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 83.

aquele que mesmo diante de um ato lícito causou dano<sup>240</sup> injusto à vítima<sup>241</sup>. Na expressão cunhada por Orlando Gomes em 1980 a responsabilidade civil passou pelo “giro conceitual do ato ilícito para o dano injusto”<sup>242</sup>.

A mudança de análise da responsabilidade civil ultrapassa, portanto, o foco de análise excessiva do comportamento causador do dano para a reparação da vítima, através de uma “concepção renovada da responsabilidade civil”<sup>243</sup> que se torna também, de outro lado, instrumento de efetivação da dignidade da pessoa humana<sup>244</sup>, inscrita no art. 1º, inciso III da Constituição Federal.

Esta visão solidarista – com fins ao desenvolvimento de uma sociedade livre e justa<sup>245</sup> – contribuiu para a redução do protagonismo da figura da culpa na responsabilidade civil, de modo que se passou a valorizar padrões de conduta e, progressivamente, caminha-se para objetivações. O atual estágio da responsabilidade civil fundamenta o dever de reparar (consagrando o princípio da reparação integral<sup>246</sup>) no arquétipo da solidariedade social e no fato de que cada um deve responder pelo risco<sup>247</sup> de seus atos<sup>248</sup>.

---

<sup>240</sup> “Daí porque, há mais de duas décadas, O. GOMES qualificava como “a mais interessante mudança” na teoria de responsabilidade civil o que ele chamou de “giro conceitual do ato ilícito para o dano injusto”, que permite “detectar outros danos ressarcíveis que não apenas aqueles que resultam da prática de um ato ilícito. Substitui-se, em síntese, a noção de *ato ilícito* pela de *dano injusto*, mais amplo e mais social” MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 177.

<sup>241</sup> MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. *Direito civil: responsabilidade civil*. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 73.

<sup>242</sup> GOMES, Orlando. *Tendências modernas da reparação de danos*. In: Estudos em homenagem ao Professor Silvio Rodrigues. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 293.

<sup>243</sup> MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de causalidade*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 283.

<sup>244</sup> “O princípio da dignidade da pessoa humana representa não um meio-termo, mas uma superação de tal dicotomia, apresentando uma concepção aberta, em que o indivíduo autônomo e solitário dá lugar à pessoa inscrita no seio social, solidária e responsável, tolerante diante da alteridade.” KONDER, Carlos Nelson. *O consentimento no Biodireito: Os casos dos transexuais e dos wannabes*. Revista Trimestral de Direito Civil. Vol. 15 (julho/setembro de 2003). Rio de Janeiro: Padma, 2000, p. 54.

<sup>245</sup> “O princípio constitucional da solidariedade identifica-se, assim, com o conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência digna, comum a todos, em uma sociedade que se desenvolva como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados.” MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. 2ª ed. revista. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 114.

<sup>246</sup> “O princípio da reparação constitui, assim, a grande bússola fornecida aos operadores do direito, particularmente aos juízes, na sua tarefa de concretizar a reparação dos danos, embora esteja longe de resolver todos os problemas práticos que surgem no cotidiano”. SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. *Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil*. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 79.

<sup>247</sup> “a produção social de riqueza é acompanhada sistematicamente pela produção social de riscos” BECK, Ulrich. *Sociedade de Risco. Rumo a uma outra modernidade*. Tradução: Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2011, p. 23

<sup>248</sup> ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 4ª ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1972, p.s 306-607.



Com inspiração nas mudanças de panorama da Responsabilidade Civil, o Código Civil de 2002 ‘revolucionou’ trazendo a cláusula geral da responsabilidade objetiva, no parágrafo único do artigo 927. As cláusulas gerais, amplamente adotadas no atual Código Civil servem ao intérprete como “critérios axiológicos e limites para a aplicação das demais distorções normativas”<sup>249</sup>. Elas deverão, com o fito de cumprir seu papel, serem lidas à luz da solidariedade<sup>250</sup> e de uma interpretação de um ordenamento unitário guiado pela Constituição Federal.

### 2.2.1 A responsabilidade objetiva do terceiro quando for agente empresário

“Os atos jurídicos valem mais por suas consequências do que pela intenção de quem os criou”<sup>251</sup>.

A presente análise da responsabilidade pela infração por contribuição também deve ser estudada por este ângulo da responsabilidade objetiva, enquadrando-se justamente numa *práxis* que, originalmente, não nascerá, necessariamente, de um ato ilícito. Ainda que inicialmente lícito, o ato do terceiro isoladamente não é punível como infração à titularidade da patente. Tal ausência de responsabilidade ocorre por aquele elemento da contribuição não estar separadamente reivindicado<sup>252</sup> no teor do conteúdo exclusivo da patente, fazendo com que a sanção não se mostre razoável se “ponderados os interesses contrapostos”<sup>253</sup>.

O terceiro pode até tentar se imiscuir na responsabilidade ao alegar que praticou um ato lícito ao produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos

<sup>249</sup> TEPEDINO, Gustavo. *Introdução: Crise de fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002*. In TEPEDINO, Gustavo (coord.). *A parte geral do novo Código Civil: estudos e perspectivas Civil-Constitucional*. P. XX-XXXIII. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. XX.

<sup>250</sup> “Nesse contexto, o discurso solidarista aparece com o propósito de conferir legitimidade a um novo tipo de Estado, qual seja, Estado da solidariedade, cuja lógica é totalmente diversa daquela do Estado liberal, na medida em que considera a intervenção do Estado e a autonomização da sociedade não como movimento contraditórios, mas como duas tendências concomitantes.” SALLES, Raquel Bellini. *A cláusula geral de responsabilidade objetiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 53.

<sup>251</sup> NEVES, José Roberto de Castro Neves. *Medida por medida: o direito em Shakespeare*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2013, p. 158.

<sup>252</sup> MENDONÇA, Marianna Furtado de e PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. *A aplicação da doutrina norte-americana do Contributory Trademark Infringement aos provedores de serviço de internet no Brasil*. In *Temas de propriedade intelectual.. 25 ao de Gusmão & Labrunie*. P. 425-438. Edição Comemorativa com exemplares distribuídos diretamente, p. 428.

<sup>253</sup> MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional do danos morais*. 2ª ed. revista. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 179.

o objeto que, por si só, não estava abrangido por nenhuma exclusividade. Ocorre que o titular da patente terá sofrido o dano injusto, já que o produto final violará a sua exclusividade e este resultado somente terá sido possível com a contribuição do terceiro.

Deste modo, é crível entender que na contrafação (a infração direta) trata-se de responsabilidade objetiva, pois que não se deverá apurar a culpa do ofensor, mas tão somente se houve quaisquer dos atos enumerados realizados contra a titularidade de uma patente vigente. Como já mencionado, se a lei não optou por fazer a distinção não há que se defender nesse trabalho regime protetivo de responsabilidade ao terceiro que contribuiu à infração da titularidade da patente.

A responsabilidade objetiva<sup>254</sup> também se justifica como consequência lógica da opção pela utilização dos fundamentos da tutela externa do crédito, boa-fé objetiva e abuso do direito. No caso da boa-fé objetiva, considerando a premissa de que se trata de um “paradigma da conduta social”<sup>255</sup>, e o do abuso do direito de um exercício desmedido extrapolando os “valores ético-sociais”<sup>256</sup> do ordenamento jurídico, ambos passam a fazer parte da presente evolução da responsabilidade objetiva.

O paradigma de conduta esperado do agente empresário trata-se de uma experiência de mercado que deve ser aprendida não somente com as *vivências* próprias do agente, mas também com a práxis dos demais. Essa proposta de Paula Forgioni<sup>257</sup> trata de informar que o comportamento honesto será tido como aquele praticado conforme as regras do nicho mercantil e não conforme a intenção subjetiva do agente. Esse modelo de experiência do mercado<sup>258</sup> tenderia, portanto, a aumentar o grau de certeza e de

---

<sup>254</sup>“Definimos a cláusula geral de responsabilidade civil objetiva como hipótese de aplicação indireta da constituição, traduzindo uma prévia ponderação de interesses levada a efeito pelo legislador, que, de um lado, tutelou a liberdade, não proibindo o exercício de atividade de risco, tidas como lícitas pelo ordenamento, e, de outro, tutelou a solidariedade e a integridade psicofísica das vítimas de danos, determinando a reparação independentemente de culpa.” SALLES, Raquel Bellini. *A cláusula geral de responsabilidade objetiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 175.

<sup>255</sup> MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. *Direito civil: responsabilidade civil*. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 134-135.

<sup>256</sup> MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. *Direito civil: responsabilidade civil*. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 143.

<sup>257</sup> FORGIONI, Paula Andrea. *Teoria Geral dos Contratos Empresariais*. 2ª Edição. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2010, p. 102.

<sup>258</sup> “Lembre-se que, em Direito Comercial, desde o seu nascimento no seio das corporações na Idade Média, os costumes são elevados à categoria de norma (veja-se também a sua visão na qualidade de instituição social como regras do jogo, segundo Douglass North) que, portanto, se aplicando, portanto, antes dos princípios gerais de direito e da analogia” VERÇOSA, Haroldo M. D. *Contratos Mercantis e a Teoria Geral dos Contratos. O Código Civil de 2002 e a Crise do Contrato*. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 62.

previsibilidade. Por conseguinte, economicamente, todo o mercado lucra com a redução dos custos de transação<sup>259</sup>.

Um terceiro fundamento para a responsabilidade objetiva trata da publicidade do procedimento administrativo, pois nos termos da Lei de Propriedade Industrial, especificamente em seu artigo 2º, inciso II<sup>260</sup>, a proteção somente efetua-se após a concessão pelo INPI tanto da patente de invenção quanto do modelo de utilidade. A Autarquia Federal, como parte da administração pública, está sob o comando constitucional explícito no artigo 37, da CRFB e, portanto, todos os atos do procedimento concessório são publicados<sup>261</sup> especificamente na Revista da Propriedade Industrial – RPI<sup>262</sup>.

A publicação da Revista da Propriedade Industrial – RPI, inclusive, se trata de cumprimento de previsão legal no artigo 9º, da Lei 5.648/1970<sup>263</sup> que previu tal *exteriorização cognitiva* com fins a divulgação de atos, despachos e decisões da Autarquia. Posteriormente, houve regulamentação no artigo 24 do Decreto 68.104/1971<sup>264</sup>, que previu, ainda, a validade dessa publicação na forma de notificação aos interessados.

---

<sup>259</sup>“The point has been made in the previous paragraph that a firm will tend to expand until the costs of organizing an extra transaction within the firm become equal to the costs of carrying out the same transaction by means of an exchange on the open market or the costs of organizing in another firm. But if the firm stops its expansion at a point below the costs of marketing in the open market and at a point equal to the costs of organizing in another firm, in most cases (excluding the case of "combination"), this will imply that there is a market transaction between these two producers, each of whom could organize it at less than the actual marketing costs” COASE, R. H. *The Nature Oh The Firm. Economica*. New Series, Vol. 4, Nº 16. Nov 1937, p. 395. Tradução livre: “O apontamento foi feito no parágrafo anterior de que uma empresa tenderá a expandir-se até que os custos de organizar uma transação extra dentro da empresa se tornem iguais aos custos de realizar a mesma operação por meio de uma troca no mercado aberto ou os custos de se organizar em outra empresa. Mas, se a empresa parar a expansão em um ponto abaixo dos custos de comercialização no mercado aberto e em um ponto igual aos custos de organização em outra empresa, na maioria dos casos (excluindo o caso de "combinação"), isso implicará que há uma transação de mercado entre esses dois produtores, cada um dos quais poderia organizá-lo a menos do que os custos reais de comercialização.”

<sup>260</sup> Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: II - concessão de registro de desenho industrial;

<sup>261</sup> Neste sentido há uma aproximação ou aplicação supletiva da *ratio* do art. 93, IX, da CRFB para o Poder Executivo. Afinal, de uma forma ou de outra, o arbítrio, o capricho ou o sigilo são, a priori, incompatíveis com a coisa pública.

<sup>262</sup> Disponível em <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>, última visualização em 09.01.2018, às 16:58.

<sup>263</sup> Brasil. Lei 5.648/1970. Artigo 9. O Instituto manterá publicação própria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus serviços.

<sup>264</sup> Brasil. Decreto 68.104/1091. Artigo 24. O INPI manterá publicação destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus serviços administrativos. § 1º A divulgação dos atos do INPI, inclusive despachos e decisões valerá como notificação aos interessados para todos os efeitos legais.

Deste modo, e somente através da publicidade é que todos os atos públicos estarão *acessíveis* ao conhecimento público como também irão produzir os devidos efeitos externos<sup>265</sup> (extroversos). Nesta idêntica toada, o arquétipo – que induz à transparência, a submissão à “luz do sol”<sup>266</sup> – permite aos administrados o controle da legitimidade da conduta dos agentes<sup>267</sup>. Da mesma forma como opera o registro de imóveis segundo o princípio da inscrição<sup>268</sup>, a oposição a terceiros no que se refere à transmissão<sup>269</sup> e à extinção de direitos somente se dará com a publicidade do ato junto ao INPI.

Considerando que este estudo tratou a patente como uma forma de propriedade, a carta-patente (documento expedido pelo INPI após o pagamento da retribuição referente à concessão) trata do título desta exclusividade. De outro lado, na forma como para os imóveis há o Registro Geral de Imóveis (RGI), o INPI também cumpre tal função ao disponibilizar, inclusive via *internet*, todo o seu banco de dados contendo não somente as patentes concedidas como também os pedidos de patente<sup>270</sup>.

---

<sup>265</sup>MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 39ª ed. atualizada até a Emenda Constitucional 71, de 29.11.2012 por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 97.

<sup>266</sup>“The idea here, associated with Justice Louis Brandeis, is that “sunlight is the best of disinfectants.” And if such policies are not adopted voluntarily, legal requirements might be considered. The idea would be to ensure that anyone who is engaging in a practice that might produce harm, or do less good than might be done, should be required to disclose that fact to the public. The disclosure might or might not alter behavior. If it does not alter behavior, we have reason to believe that the public is not much concerned about it. If the behavior does change, the public was, in all likelihood, sufficiently exercised to demand it” SUNSTEIN, Cass R. *Republic.com 2.0*. New Jersey: Princeton University Press, 2009, p. 197. Tradução livre: “A idéia aqui, associada ao juiz Louis Brandeis, é que “a luz solar é o melhor dos desinfetantes”. E se tais políticas não forem adotadas voluntariamente, os requisitos legais podem ser considerados. A idéia seria garantir que qualquer pessoa envolvida em uma prática que possa causar danos ou fazer menos bem do que poderia ser feito deveria ser obrigada a divulgar esse fato ao público. A divulgação pode ou não alterar o comportamento. Se não altera o comportamento, temos razões para acreditar que o público não está muito preocupado com isso. Se o comportamento mudar, o público estava, com toda a probabilidade, suficientemente exercitado para exigí-lo.”

<sup>267</sup> CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. 4ª ed. revista, ampliada e atualizada com a EC nº 19/98 (Reforma Administrativa) e EC nº 20/98 (Reforma da Previdência). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 14.

<sup>268</sup> “Ao colocar-se a inscrição em lugar da tradição, logrou-se com a formalidade substitutiva uma dupla vantagem. De um lado, ela oferece uma exteriorização muito mais ampla, nítida e perceptível da mudança jurídico-real. De outro, pode abranger e abrange, por seu caráter de sinalização tabular, todos os direitos reais.” CARVALHO, Afranio de. *Registro de imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei nº 6.216, de 1975*. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 136.

<sup>269</sup> “Pois que a transmissão só se dá com o registro, o próprio terceiro de má-fé (= que conhecia a alienação) pode alegar a falta de registro. [...] O negócio jurídico de transferência tem de ser anotado. [...] o registro é que transfere, entre vivos, o direito real, á semelhança do que se passa com a transferência de imóveis.” MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado. Parte especial. Tomo XVI. Direito das coisas: propriedade imobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 339-340.

<sup>270</sup> Ressalta-se que os pedidos de patente estarão disponíveis ao acesso somente após o período de sigilo de que trata do artigo 30 da Lei 9.279/1996.

No entendimento de Pontes de Miranda<sup>271</sup> a patente deve possuir eficácia real e, portanto, é indispensável que qualquer anotação – cessão, licenciamentos, constituição de usufruto e quaisquer outras circunstâncias pertinentes – deve estar atrelada à patente e disponível ao público. Portanto, é dever do INPI através de suas publicações tratar de tal exteriorização dos seus atos.

Como não se desconhece na tutela externa do crédito exige-se a ciência<sup>272</sup> do contrato anterior para que o terceiro seja responsabilizado. E não poderia ser diferente, já que não se pode supor ou exigir o conhecimento por estranhos ao vínculo dos inúmeros contratos realizados entre as partes<sup>273</sup>. A publicidade do trâmite dos pedidos de patente perante o INPI trata também de suprir o requisito da ciência ao agente empresário. Agente este experimentado no âmbito comercial que não pode se escusar com a justificativa da ausência da ciência. Devendo ele, ao contrário, conhecer o sistema de publicações e disponibilizações do INPI, local onde encontrará cada ato do procedimento administrativo, inclusive, o ato de concessão da patente.

A objetividade, seja do modelo de comportamento a que o empresário deve manter ou seja da fruição dos direitos de acordo com o ordenamento jurídico como um todo, se mantém como forma de atendimento ao artigo 42 da Lei 9.279/1996, que não tratou de cogitar elementos culposos na apuração da responsabilidade dos infratores.

---

<sup>271</sup> MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de direito privado. Parte especial. Tomo XVI. Direito das coisas: propriedade imobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial.* São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 334.

<sup>272</sup> “[...] já os direitos de crédito, em regra, apenas são oponíveis quando o terceiro efetivamente o conhece ou quando tem a possibilidade de o conhecer à luz do tráfego negocial;” MARTINS, Fábio Floriano Melo. *A interferência lesiva de terceiro na relação obrigacional.* São Paulo: Almedina, 2017, p. 165.

<sup>273</sup> “Afim, ao contrário do que ocorre com os direitos reais e de personalidade, por exemplo, os direitos de crédito não apresentam, em regra, qualquer mecanismo de publicidade natural ou organizada.” MARTINS, Fábio Floriano Melo. *A interferência lesiva de terceiro na relação obrigacional.* São Paulo: Almedina, 2017, p. 173.

Não se está mais diante de tempos em que prevaleceu a doutrina ideológica pertinente ao liberalismo, com sua vertente voltada ao individualismo<sup>274</sup>. Ao contrário, os tempos atuais são de um ordenamento jurídico plural, solidarista e democrático<sup>275</sup>.

Portanto, a mera atuação segundo a liberdade<sup>276</sup> não pode ser tida como escusa à inobservância da esfera jurídica alheia, já que até mesmo a liberdade<sup>277</sup> deverá estar informada por outros princípios e no caso de colisões passar pelo crivo da ponderação. Deste modo, não há mais espaço para paternalismos com o agente empresário que extrai de sua atividade lucros e, por vezes, poder sobre mercado e sua dinâmica. Devendo, dessa maneira, responder também pelo risco de sua atividade numa forma análoga aquela já prevista no artigo 931 do Código Civil.

O artigo 931 do Código Civil traz consigo um grande nevoeiro no que tange a dificuldade de o intérprete conseguir assimilar, afinal, qual seria a sua “hipótese fática de incidência”<sup>278</sup>. Para tanto, a doutrina vislumbra duas possíveis aplicações: a primeira seria a responsabilidade tendo em vista os destinatários finais e a segunda em que não haja acidente de consumo e, portanto, também dirigida quando a vítima se tratar de outro agente empresário.

---

<sup>274</sup> “En realidad, el desarrollo del orden jurídico puede ser asumido como punto de vista privilegiado para la comprensión de la «artificialidad y convencionalidad» del mundo moderno y de sus contradicciones: el acto constitutivo del Estado moderno reside, de hecho, en la decisión de construir un orden para la convivencia a partir de una antropología individualista que asume al individuo como sujeto de necesidad y como deseo de posesión ilimitada” BARCELLONA, Pietro. *El Individualismo Propietario*. Traduzido por Jesús Ernesto García Rodríguez. Madri: Editorial Trotta, 1996, p. 20. Tradução livre: “De fato, o desenvolvimento da ordem jurídica pode ser assumido como um ponto de vista privilegiado para a compreensão da “artificialidade e convencionalidade” do mundo moderno e suas contradições: o ato constitutivo do Estado moderno reside, de fato, na decisão de construir um pedido de convivência baseado em uma antropologia individualista que assume o indivíduo como sujeito de necessidade e como desejo de posse ilimitada.”

<sup>275</sup> “E, finalmente, até como consequência, começa a desenhar-se um modelo em que a *juridicidade* incluirá, sempre mais, a *legitimidade* e a *moralidade*, e não apenas a *legalidade*, dando-se plena justificação à expressão “Estado Democrático de Direito”, adotada na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 1.º, *caput*)” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de Direito Administrativo*. 16ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 16.

<sup>276</sup> “O conceito de liberdade é, ao mesmo tempo, um dos conceitos práticos mais fundamentais e menos claros. Seu âmbito de aplicação parece ser quase ilimitado. Quase tudo aquilo que, a partir de algum ponto de vista, é considerado como bom ou desejável é associado ao conceito de liberdade.” ALEXYS, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Ed. Malheiros, 2008, p. 218.

<sup>277</sup> “Somente pela compreensão de qual era o perfil da liberdade jurídica do modelo de Direito que a funcionalização típica do século XX pretendia superar é que se pode cogitar de uma nova concepção de liberdade que faça sentido no âmbito de uma renovada dimensão funcional contemporânea.” PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. *Institutos fundamentais do direito civil w liberdade (s): repensando a dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2011, p. 102.

<sup>278</sup> TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.s 825-826.

Considerando que a edição do Código de Defesa do Consumidor data de 11.09.1990 (Lei Especial) e, portanto, anterior ao Código Civil, que já tratou detidamente da responsabilidade dos fornecedores para com os consumidores, não se crê em utilidade em seguir adiante com a primeira interpretação sobre a incidência do artigo 931 do Código Civil.

Resta, entretanto, a segunda hipótese para análise. Em que pesem as críticas quanto à ausência de hipótese e de excludente<sup>279</sup>, a interpretação segundo a qual o artigo do CC/2002 trata da responsabilidade objetiva do agente empresário simplesmente pelo risco de exposição de *produto*, e não referente ao acidente de consumo, tende a se amoldar ao caso dessa dissertação. Deste modo, aquele agente empresário que contribuir à infração da titularidade da patente estará causando dano com o produto posto em circulação que, em conjunto ou complementando com outro, resultará na infração direta.

Não se propõe tratar a atividade do agente empresário como uma atividade essencialmente de risco<sup>280</sup>, mas ‘girar o olhar’ crítico para encontrar caminhos para que a vítima – o titular da titularidade da patente – tenha sua exclusividade e sua expectativa de lucros resguardados. Enquanto de outro lado, aquele que se beneficia, através da mais valia advinda de uma atividade organizada, deve ser responsabilizado pelo produto que colocou em circulação.

Veja-se, ainda, que o Acordo ADPIC ao enunciar o artigo 45<sup>281</sup> relativo às indenizações deixa aos Estados Membros a discricionariedade do aspecto vinculado à ciência. Aponta-se, portanto, três hipóteses: a primeira em que deverá haver realização do ato infrator com ciência; a segunda de que basta uma base razoável para a ciência e a

---

<sup>279</sup> TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 827.

<sup>280</sup> “Em tais situações, a responsabilidade objetiva parece revelar a sua verdadeira essência na contemporaneidade: não a de uma responsabilidade por risco, mas a de uma responsabilidade independente de culpa ou de qualquer outro fator de imputação subjetiva, inspirada pela necessidade de se garantir reparação pelos danos que, de acordo com a solidariedade social, não devem ser exclusivamente suportados pela vítima – uma proposição, portanto, essencialmente negativa.” SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 30.

<sup>281</sup> ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (TRIPS na versão anglófona). Artigo 45. 1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência. 2. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que o infrator pague as despesas do titular do direito, que poderão incluir os honorários apropriados de advogado. Em casos apropriados, os Membros poderão autorizar as autoridades judiciais a determinar a reparação e/ou o pagamento de indenizações previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.

terceira de que em casos apropriados poderá haver a determinação de reparação mesmo quando o infrator não tenha efetuado a atividade infratora com sua cognição.

Da leitura de TRIPS, portanto, verifica-se que é possível extrair a abertura à possibilidade de que os Estados Membros determinem reparações, ou seja, responsabilizem mesmo quando houver base razoável para a ciência ou mesmo quando não houver *formal* ciência. Ou seja, tratar-se-á de responsabilidade objetiva em que o contrafator responderá pelo seu ato independente de seu ânimo. Deste modo, a responsabilidade objetiva aqui proposta não tem o condão de violar a obrigação do Brasil assumida no Tratado, mas, ao contrário, densificar o preceito de tal fonte normativa de origem internacional.

### **2.2.2 A responsabilidade subjetiva do terceiro quando não for agente empresário**

No entanto, não se desconsidera que possa haver legítima exceção que atraia a responsabilidade subjetiva para a responsabilidade do terceiro que contribuiu à infração. Para tanto, admite-se nos casos em que este agente econômico não seja um sujeito de direito vinculado às atividades empresariais. Assim, exigir do agente não empresário um conhecimento que extrapole o seu *metiê* seria tolher sua liberdade negocial mesmo que tenha agido com cautela. O que, já de pronto, o retira da cláusula de responsabilidade civil objetiva do artigo 931 do Código Civil.

A proposta dessa dissertação de permitir-se haver exceção à responsabilidade objetiva não viola a cláusula igualitária advinda do princípio da igualdade, conforme já propôs Celso Antônio Bandeira de Mello<sup>282</sup>. Ao contrário, são discriminações que guardam uma correlação lógica tendo em vista que de um lado trata-se de agente empresário que traz consigo responsabilidades advindas de seu ofício, que possui um maior domínio do fluxo de informações, além de certo poder sobre as operações.

---

<sup>282</sup>“Os mesmos exemplos, tanto como os formulados na parte vestibular deste trabalho, servem para sugerir, claramente, que as discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição. [...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas que detrimosas para os atingidos.” MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *O conteúdo jurídico do princípio da igualdade*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p.s 17-18.



Enquanto, de outro lado, trata-se de agente não empresário, que por si só não transita no mercado ou mesmo se beneficia continuamente com seus lucros, de modo que possa ser submetido a certo tipo de padrão de conduta.

Nesse mesmo sentido, Cláudia Lima Marques<sup>283</sup> informa que também não há de ser ferido o princípio da igualdade quando se permite que entre iguais profissionais a relação se dê com fundamento no paradigma da boa-fé, enquanto de outro lado aquele que não é *expert* goza de um tratamento em que é necessário o maior cuidado com o trato de informações, esclarecimentos e dados de uma forma mais detida e minuciosa.

O que, inclusive, justifica a ausência de uma exigência de o agente não empresário estar obrigado ao conhecimento dos meandros do procedimento administrativo concessório da patente. Aliás, tal dado pode ser caracterizado como informação especializada e que, diferente de um registro público geral de imóveis, não é presumível o seu conhecimento e acesso. Portanto, a este terceiro não se impõe o conhecimento de usos e costumes da prática comercial<sup>284</sup>.

Em adição, não se desconsidera que no caso de um RGI basta que o interessado requeira uma certidão e a informação será fornecida de maneira completa, ainda que seja preciso requerer tal ato administrativo enunciativo em mais de um cartório por delimitações territoriais. Por sua vez, no caso das patentes, ainda que o INPI tenha jurisdição nacional quanto às concessões, não há uma unívoca certidão que se possa requerer contendo informações pertinentes às concessões vigentes.

Desta forma, o administrado poderá contratar um serviço especializado ou se utilizará, diretamente, do sítio eletrônico<sup>285</sup> da Autarquia no qual é possível fazer buscas por alguns mecanismos como (i) número: de patente nacional, de prioridade ou do PCT; data: de depósito, prioridade ou PCT; (ii) classificação: IPC (busca por termos na classificação internacional de patentes) ou por palavra-chave do IPC; (iii) palavra-chave: no título ou no resumo da patente e (iv) depositante/titular/inventor: nome, CNPF/CNPJ do depositante ou nome do inventor.

---

<sup>283</sup> MARQUES, Cláudia Lima. *A nova crise do contrato: Estudos sobre a nova teoria contratual*. São Paulo: RT, 2007, p.s 81-86.

<sup>284</sup>“De fato, se o terceiro desconhece a existência ou não têm, à luz dos usos e costumes comerciais, a possibilidade de conhecer um direito de crédito, não se tem como exigir desse terceiro um dever de abstenção.” MARTINS, Fábio Floriano Melo. *A interferência lesiva de terceiro na relação obrigacional*. São Paulo: Almedina, 2017, p. 173.

<sup>285</sup> Disponível em <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchAvancado.jsp>, última visualização em 16.01.2018.

A culpa a ser perseguida do terceiro não empresário tratará de uma apuração sobre o *standard* de conduta<sup>286</sup> e não mais da culpa psicológica que apura a intenção (malévola ou benevolente) do agente. A apuração da forma de conduta esperada busca verificar se o terceiro – que contribuiu à infração da titularidade da patente – agiu segundo um padrão esperado. Esse paradigma *ordinário*, conforme se verificará dos parâmetros expostos no próximo capítulo, será o conhecimento do uso de objeto de sua contribuição na infração principal.

Numa primeira leitura desatenta, o estabelecimento de padrão de conduta para a apuração da culpa parece convergir para o mesmo entendimento do padrão de conduta da boa-fé objetiva que fundamentou a responsabilidade objetiva. No entanto, na forma como defende Maria Celina Bodin de Moraes<sup>287</sup>, essa concepção da culpa trata, na verdade, de *subjetivação ou relativização* da responsabilidade, pois anteriormente tinha-se uma concepção subjetiva que tratava do caráter psicológico do agente.

De acordo com tal concepção psicológica da culpa, conduziam-se as situações, ao final e ao cabo, ao modelo do *bônus pater familias*<sup>288</sup> tido como modelo de diligência. Por sua vez, haverá uma pluralidade de distintos arquétipos para a ‘conduta esperada’, *verbi gratia*: o modelo de diligência profissional, ou modelo de diligência desportiva, ou modelo de diligência na direção de veículos etc.

Sendo assim, deverá ser apurada a culpa de acordo com o erro de conduta do agente não empresário. Mas tal apuração deverá utilizar como requisito a perseguição da existência da ciência da finalidade do uso do objeto pelo agente não empresário. Portanto, o agente não empresário, mesmo ciente da finalidade de uso, que ainda assim forneceu ou se subordinou ao induzimento por aceitar uma encomenda com determinada finalidade específica, deverá ser responsabilizado civilmente.

No caso concreto tratado nessa dissertação, a conduta de modelo de diligência a ser verificada se trata do homem médio, ou seja, de apurar como esse homem comum e

---

<sup>286</sup> “Sobre esta infundável controvérsia é possível afirmar o *equivoco* da concepção *puramente* objetiva da culpa, a prescindir do requisito da imputabilidade. De fato, pensa-se a culpa como um desvio de conduta ou como conduta reprovável, acredita-se ser inerente a esta capacidade de entender e de querer por parte do agente.” CALIXTO, Marcelo Junqueira. *A culpa na responsabilidade civil: estrutura e função*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 30.

<sup>287</sup> MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. 2ª ed. revista. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017, p. 213.

<sup>288</sup> SCHREIBER, Anderson. *Direito civil e constituição*. São Paulo: Atlas, 2013, p.156-157.

não empresário agiria prudentemente nas circunstâncias<sup>289</sup> tendentes a configurar a contribuição de terceiro para violação da titularidade da patente.

### 2.3 O nexa causal e o terceiro que contribui à infração da titularidade da patente

“Salienta-se que os sentidos aristotélicos atribuídos à causa tornaram-se uma das principais contribuições para o estudo do tema, inclusive no Direito, haja vista que a perspectiva de causa eficiente por ele elaborada é utilizada juridicamente na principal construção de sentido jurídico atribuída ao nexa causal, qual seja a causa como origem de um determinado efeito [...]”<sup>290</sup>

O nexa causal trata do vínculo estabelecido entre dois eventos, representando um a consequência do outro, na forma como definido por Anderson Schreiber<sup>291</sup>. Ou, sob a perspectiva de causa eficiente, o nexa causal seria tido como a “origem de um determinado efeito”<sup>292</sup>.

O nexa causal é tido como o elemento crucial para a caracterização da responsabilidade civil, que restará presente quando houver, simultaneamente, o dano e o ato antijurídico<sup>293</sup>. Com efeito, diante da proliferação de novas hipóteses de responsabilidade e do desprestígio do papel da culpa<sup>294</sup>, inapta a servir de critério seguro ao julgador na determinação do dever de compensar, o conceito de nexa de causalidade assume extraordinária relevância<sup>295</sup>.

<sup>289</sup>“Prefere-se, de fato, ver na culpa o desvio de certo padrão de conduta, padrão este fixado pela referência ao ser humano prudente *nas circunstâncias do caso concreto*” CALIXTO, Marcelo Junqueira. *A culpa na responsabilidade civil: estrutura e função*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 30.

<sup>290</sup> FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. *Responsabilidade por danos, imputação e nexa de causalidade*. Curitiba: Juruá, 2014, p. 41.

<sup>291</sup> SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 53.

<sup>292</sup> FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. *Responsabilidade por danos, imputação e nexa de causalidade*. Curitiba: Juruá, 2014, p. 41.

<sup>293</sup> “[...] o nexa de causalidade, conforme salientado em oportunidades anteriores, é considerado o elemento formal da responsabilidade civil, tendo como função primordial a imputação jurídica das consequências dos atos voluntários causadores de danos ao agente que os gerou, ou dos atos lícitos causadores de danos à atividade perigosa ou arriscada que os ocasionou”. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de causalidade*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 80.

<sup>294</sup> “A culpa foi transformada em um conceito retórico, um adorno sem qualquer utilidade; embora, ignorando essa constatação – talvez em razão do apego à tradição e/ou de comodidade provocada por esse comportamento -, normativistas continuem a aprovar e/ou reprovar condutas a partir de parâmetros abstratamente concebidos.” CATALAN, Marcos. *A morte da culpa na responsabilidade contratual*. 2011. 347 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – USP, São Paulo, 2011, p. 183.

<sup>295</sup> ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 4ª ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 342.

Destaque-se que a inquirição acerca do nexos de causalidade jurídico se distingue daquele natural ou lógico: nem tudo que parece ser causa no mundo dos fatos o é para o Direito, sob pena de ampliar-se indiscriminadamente a responsabilidade civil<sup>296</sup>. De acordo com Caitlin Mulholland<sup>297</sup> numa primeira visão o nexos causal é observado sob o ponto de vista naturalístico, passando a deter atenção ao evento danoso e às condutas e atividades que culminaram no resultado. Tal ótica soma-se à adoção de alguma das teorias das causas existentes para, enfim, delimitar se haverá ou não obrigação do ofensor de indenizar.

Uma das confusões comuns dentre as teorias de nexos de causalidade<sup>298</sup> é a adoção nominal da teoria da causalidade adequada, mas com fundamento sinônimo ao da subteoria da necessariedade causal. Ressalte-se que a teoria da causalidade adequada foi formulada na Alemanha, em 1871, em oposição à teoria da equivalência dos antecedentes, a corrente da causalidade adequada foi criada por Ludwig von Bar, e desenvolvida por Johannes von Kries por volta de 1888<sup>299</sup>.

Em uma tentativa de limitar os eventos causadores do dano, diante de hipótese de concorrência de causas, considera-se apenas aquela(s) potencialmente apta(s) a produzir determinado efeito. Eliminam-se os eventos menos relevantes entre aqueles sucedidos, elegendo-se apenas aquele que efetivamente causou o dano, utilizando-se para tal a probabilidade científica.

Investiga-se, dessa forma, a causa mais apta, em abstrato, à produção do dano, identificando-se qual delas, independentemente das demais, protagonizou os efeitos danosos.<sup>300</sup> Informa Anderson Schreiber que a teoria da causalidade adequada “envolve não um juízo concreto acerca da causa do evento danoso, mas uma avaliação abstrata fundada em um princípio de normalidade”<sup>301</sup>.

---

<sup>296</sup>TEPEDINO, Gustavo. *A causalidade nas ações de responsabilidade atribuídas ao hábito de fumar*. Revista Forense. Vol. 384. Março/Abril. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p. 210.

<sup>297</sup>MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de causalidade*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 82.

<sup>298</sup> Podem ser citadas as seguintes teorias, sem que, para tanto, o tema seja esgotado: teoria das equivalências das condições, teoria da causalidade adequada, teoria da causalidade eficiente, teoria da causalidade direta e imediata ou teoria da interrupção do nexos causal, subteoria da necessariedade causal etc.

<sup>299</sup> CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexos causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 64.

<sup>300</sup> TEPEDINO, Gustavo. *A causalidade nas ações de responsabilidade atribuídas ao hábito de fumar*. Revista Forense. Vol. 384. Março/Abril. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p.211.

<sup>301</sup> SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 56.

A teoria da causalidade adequada, no entanto, sofreu inúmeras críticas da doutrina por considerar-se que as ideias de probabilidade e normalidade são incertas, o que acabaria por torná-la fluida, dificultando a sua aplicação prática.

Ocorre que a utência da teoria da causalidade adequada pelos tribunais, tem variado conforme os fundamentos se esteiam na subteoria da necessariedade causal ou na teoria da causa direta e imediata. Assim, em que pese seja apontada nominalmente a teoria da causalidade adequada, as fundamentações convergem para identificar o “liame da causalidade necessária entre uma causa remota ou imediata e o resultado danoso”<sup>302</sup>.

Outro exemplo<sup>303</sup> dessa confusão terminológica ocorreu no RE 88.407 que trouxe na ementa do *decisum* a denominação da teoria da causalidade adequada, enquanto na fundamentação fez alusão tanto a esta teoria quanto aquela da causa direta e imediata. Tratou-se de demanda ajuizada em desfavor de uma empresa de ônibus, pela morte de um passageiro em decorrência de latrocínio ocorrido no transporte. Ao final, decidiu o STF pela irresponsabilidade da empresa de ônibus por não ter sido a responsável direta e imediatamente pelo fato, tampouco seria a responsável pela causa da *fattispecie*, dentre muitas, mais apta a produzir o evento danoso.

Para que se possa realizar a identificação de um terceiro que contribuiu para a infração e, conseqüentemente, para que se lhe possa imputar a devida responsabilidade civil, necessário será realizar uma reflexão sobre a aplicação da teoria predominante sobre o nexa causal. Sabe-se que o Código Civil, em seu artigo 403<sup>304</sup>, da mesma forma como já fazia o Código Civil de 1916<sup>305</sup>, adotou a teoria da causalidade direta e imediata também conhecida como teoria da interrupção do nexa causal, que define que o dano deve ser “conseqüência necessária da inexecução da obrigação”<sup>306</sup>.

---

<sup>302</sup> TEPEDINO, Gustavo. *A causalidade nas ações de responsabilidade atribuídas ao hábito de fumar*. Revista Forense. Vol. 384. Março/Abril. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p. 214.

<sup>303</sup> Também podem ser citados: TJRJ, AC 1997.001.1528 e TJRJ, AC 1995.001.271.

<sup>304</sup> “Com base no teor do art. 403 (CC1916, art. 1.060), afirma-se que o legislador civil adota a teoria da *causalidade direta e imediata*, também chamada de *interrupção do nexa causal*, consagrada em notório acórdão do STF (STF, 1ª T., RE 130.764, Re. Min. Moreira Alves, julg. 12.05.1992, publ. DJ 07.08.1992), estendendo a solução do preceito em exame às hipóteses de responsabilidade extracontratual.” TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 736.

<sup>305</sup> “Em suma, pensamos que, das várias teorias sobre o nexa causal, o nosso Código adotou a do dano direto e imediato, o que, aliás, é indiscutível, porque está expresso no art. 1.060 e, das várias Escolas que explicam o dano direto e imediato, a mais autorizada, é a que se reporta à conseqüência necessária, não obstante as suas deficiências, que a rebeldia de certos casos práticos põe a descoberto.” ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas conseqüências*. 4ª ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 371.

<sup>306</sup> TEPEDINO, Gustavo. *Notas sobre o nexa de causalidade*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Vol. 6. Abril/Jun. P. 3-19. Rio de Janeiro: Ed. Padma, 2001, p. 5.

Logo, tal premissa predominante é denominada de *teoria da causalidade direta e imediata* ou *teoria da interrupção do nexo causal*. Embora o mencionado artigo do CC/2002 esteja deslocado do capítulo dedicado à responsabilidade civil (e inserido como responsabilidade contratual), ele é tido como indicador de que a Teoria teria sido adotada pelo legislador brasileiro e, portanto, aplicável a responsabilidade extracontratual e, como um todo, à teoria da causalidade<sup>307</sup>.

Segundo essa teoria o dano deve ser uma consequência necessária da inexecução da obrigação. Entretanto, tratar-se de consequência necessária não significa dizer que deve haver uma proximidade temporal entre a causa e o dano, mas tão somente que ela trata de identificar qual seria a causa que necessariamente ensejou o dano<sup>308</sup>.

Se o entendimento for no sentido de que a teoria da causalidade direta e imediata<sup>309</sup> (que trata da teoria dominante), verifica o nexo de causalidade como a *fonte* que necessariamente ensejou o dano, essa teoria não será adequada ao caso dessa dissertação. Já que o terceiro que contribui à infração não causou necessariamente o dano ao titular da patente. A denominação *infração indireta* já indica que o terceiro não praticou o ato – a infração – de forma direta e, portanto, não foi a causa necessária a ensejar o dano.

Portanto, para a responsabilização do terceiro que contribuiu para a infração da patente há de se considerar que seu ato violador não foi direto e imediato o causador da infração. Pois que direta e imediata estará a responsabilidade daquele que produziu, usou, colocou à venda, vendeu ou importou com estes propósitos produto objeto de patente e/ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

De outro lado, o terceiro, segundo o que se discutirá quando for tratar dos parâmetros da “contribuição”, terá praticado ato que necessariamente concorrerá para determinada infração. Entretanto, não terá ele diretamente realizado a infração à titularidade da patente.

O dano somente é causado, ou presumidamente será causado, de maneira direta e imediata através da ocorrência da contrafação principal. Ao terceiro que contribuiu à infração da titularidade da patente se amolda de forma mais adequada à subteoria da

---

<sup>307</sup> TEPEDINO, Gustavo. *Notas sobre o nexo de causalidade*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Vol. 6. Abril/Jun. P. 3-19. Rio de Janeiro: Ed. Padma, 2001, p. 4.

<sup>308</sup> CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 103.

<sup>309</sup> Não se desconsidera parte da doutrina brasileira que adota a teoria da causalidade adequada como predominante. MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. *Direito civil: responsabilidade civil*. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 234.

necessariedade causal. Essa última teria sido desenvolvida a partir de problemas que restariam sem solução se aplicada à teoria da causalidade direta e imediata. Tem-se que a expressão “direta e imediata” faria com que os danos indiretos e os danos remotos fossem excluídos de reparação.

Entretanto, a subteoria da necessariedade causal é comumente utilizada pelo STF, como se pode extrair de caso tido como paradigma no RE 130.764-1. Naquele caso, a ação originária tratava de pleito de responsabilização em desfavor do Estado do Paraná intentada por vítima de roubo praticado por fugitivo de uma penitenciária. Através do uso da mencionada subteoria, o STF decidiu que não havia nexos causal que justificasse a responsabilidade do Estado do Paraná. Entendeu-se que a subtração de coisa alheia móvel mediante violência à vítima resultou de outra série de concausas, como, por exemplo, a formação de uma quadrilha, além do fato de o assalto ter ocorrido cerca de vinte meses após a evasão.

Agostinho Alvim<sup>310</sup>, ao dissertar sobre o nexo causal, faz uma leitura conjunta, na forma de uma intercambialidade entre a teoria da causalidade direta e imediata e subteoria da necessariedade causal de forma que mostra que as teorias não se excluem. Pelo contrário, uma serviria de suporte a outra. Para o civilista, tal subteoria seria, na verdade, a ‘Escola’ que melhor explicaria a teoria do dano direto e imediato, por ser aquela que seria mais consentânea com as fontes históricas.

Deste modo, a subteoria define que deve ser considerada a causa do dano aquela que seja próxima ou remota, no entanto, na última hipótese, deverá haver uma ligação direta com o dano. Já nesse ponto da conceituação percebe-se a compatibilidade do enquadramento do caso da contrafação por contribuição. O dano imediato, ainda que seja adotado o entendimento de que na contrafação tem-se um dano *in re ipsa*<sup>311</sup>, será provocado pelo contrafator direto. A ação de contribuição do terceiro, portanto, trata de causa remota, mas que se liga umbilicalmente ao dano, pois a contribuição, para que assim seja tida, deverá ser de parte essencial para o resultado final.

---

<sup>310</sup> ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 4ª ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1972, p.356-71.

<sup>311</sup>STJ, 3ª Turma, REsp 1674370/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017. “O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes.”

Deste modo, a subteoria trata de identificar a causa que seja necessária ao dano<sup>312</sup>. No caso da contrafação por contribuição de terceiro, somente será configurada se o elemento da contribuição for tido como essencial à contrafação principal. Ou seja, será esse elemento a causa necessária do dano e, ainda que remoto e não imediato, haverá a configuração da linha conectiva com a consequência.

---

<sup>312</sup> “Repita-se, pois, ainda uma vez: a despeito das teorias nominalmente adotadas pelos Tribunais brasileiros, prevalece amplamente a investigação do nexa causal necessário para a definição do dever de reparar. Em termos práticos, chegam a resultados substancialmente idênticos, na jurisprudência brasileira, os fatores da teoria da causalidade adequada e da teoria da interrupção do nexa causal, empenhados em identificar o liame de causalidade necessária entre uma causa remota ou imediata – desde que se trate de causa relativamente independente – e o resultado danoso” TEPEDINO, Gustavo. *Notas sobre o nexa de causalidade*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Vol. 6. Abril/Jun. P. 3-19. Rio de Janeiro: Ed. Padma, 2001, p. 10.



### 3. PARÂMETROS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DO TERCEIRO NA INFRAÇÃO POR CONTRIBUIÇÃO À TITULARIDADE DA PATENTE

#### 3.1 Hipóteses tendentes a configurar a responsabilização do terceiro na infração por contribuição

“Deus te livre, leitor, de uma idéia fixa; antes um argueiro, antes uma trave no olho.”<sup>313</sup>

Na forma como verificado no capítulo primeiro, a lei brasileira não definiu de forma objetiva as hipóteses em que seriam configurados os atos tendentes a atrair a denominada infração por contribuição de terceiro, nem, tampouco, a sua responsabilização na seara cível. A indicação da legislação foi *econômica* e apontou apenas, repita-se, atos abstratos: (i) contribuição de terceiro; (ii) para que outros pratiquem os atos de (iii) produção, uso, exposição para venda, venda ou importação com estes propósitos. Deste modo, buscou-se o amparo no direito comparado e na produção da doutrina brasileira, tanto civilista quanto a especializada em Propriedade Industrial, para que este estudo pudesse chegar à definição de algumas hipóteses melhor densificadas.

##### 3.1.1 Previsão legal nos Estados Unidos da América

Sendo a experiência jurídica estadunidense bastante consolidada no assunto, datando sua primeira previsão positiva sobre o tema do ano de 1952, tomar-se-á tal como primeiro parâmetro de estudo. Inicialmente, verifica-se que quando a lei norte-americana especifica quais atos serão sujeitos à responsabilização, ela o fez de maneira mais reduzida do que a vigente lei brasileira. Para a legislação estadunidense, os atos do terceiro deverão se enquadrar basicamente em diversos atos associados à venda, quais sejam: (i) oferta à venda; vender e importar para os Estados Unidos da América. Pode-se

---

<sup>313</sup> ASSIS, Machado de. *Memórias póstumas de Brás Cubas*. São Paulo: O Globo/ Klick Editora, 1997, p. 21.

resumir os requisitos<sup>314</sup> na legislação estadunidense, na forma como este trabalho já expôs em capítulo anterior, como sendo: (ii) o componente deve constituir parte substancial das reivindicações da patente e deve ser feito especialmente para este uso, (iii) não podendo caracterizar a infração por contribuição se o componente for algo comum do uso do comércio não infrator e (iv) o terceiro deverá saber que o componente que está fornecendo será utilizado para uso na violação.

Já na *fattispecie* do induzimento ativo, a Lei estadunidense não explicita o que entende por “induzimento”, tendo a jurisprudência traçado alguns parâmetros de atos que podem ser tidos como infratores, tais como: (i) o fornecedor que vende material que pode ser utilizado para infração, com a peculiaridade de que ele informa, ensina ou promove de algum modo o uso que se caracterize como infração; (ii) aquele que presta serviços de reparação a sistema infrator que anteriormente foi vendido<sup>315</sup>; e o (iii) terceiro que desenhou, realizou croquis ou arquitetou algo que posteriormente foi materializado em infração<sup>316</sup>.

### 3.1.2 Previsão legal na Argentina

No caso da legislação sul-americana é digno de nota a prescrição de origem Argentina que, no artigo 80 da Lei de Patente<sup>317</sup>, foi ainda mais singela do que a lei brasileira. A lei argentina tratou apenas de informar que à participação e ao encobrimento

---

<sup>314</sup> “Husky Injection molding Systems Ltd. v. R & D Tool & Engineering Co., 291 F3d 780, 62 USPQ2d 1834 (Fed. Cir. 2002)” CHISUM, Donald. *Patent Law Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-2003. Cases tables: selected statutes and rules*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc, 2004, p.1102.

<sup>315</sup>“Preemption Devices, Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co, 803 F. 2d 1170, 231 USPQ 297 (Fed.Cir. 1986). REPAIR OR SERVICING OF PREVIOUSLY SOLD INFRINGING SYSTEMS. Repair or servicing of previously sold infringing systems constitutes infringement.” CHISUM, Donald. *Patent Law Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-2003. Cases tables: selected statutes and rules*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc, 2004, p.1102. Tradução livre: “REPARAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFRACÇÃO ANTERIORMENTE VENDIDO. O reparo ou manutenção de sistemas infratores anteriormente vendidos constitui violação.”

<sup>316</sup> SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. *Intellectual Property: the Law of copyright, patents and trademarks*. St. Paul: Thomson West, 2003, p. 472.

<sup>317</sup> Argentina. Ley sobre Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad. Artículo 80. Se aplicará a la participación criminal y a lencubrimiento lo dispuesto por el Código Penal. Disponível em [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=224695](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=224695), última visualização em 14.01.2018, às 19:5. Tradução livre: “Lei sobre Patentes de Invenção e Modelos de Utilidade. Artigo 80. Se aplicará à participação criminal e ao encobrimento o disposto pelo Código Penal.”

<sup>318</sup> CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. Tomo II. 1ª ed. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001, p.s 619-621.

na contrafação serão aplicadas disposições da lei criminal. A doutrina especializada<sup>318</sup>, na ausência da previsão legal, estabeleceu que o terceiro (denominado de autor mediato) será punido assim como o contrafator direto; e que haverá cumplicidade quando prestar meios sem os quais não teria havido a contrafação principal, bem como também será responsabilizado aquele que instigar a contrafação principal.

### 3.1.3 Previsões legais europeias: Espanha e Alemanha

No “velho mundo”, a legislação Espanhola, sob a denominação de exploração indireta da invenção, trouxe a proibição expressa de tais condutas no artigo 60 da Lei de Patente<sup>319</sup>. Os requisitos da lei espanhola são: (i) entregar ou oferecer entregar meios para a contrafação principal; (ii) através de elemento que seja essencial para a contrafação; (iii) haver ciência ou que as circunstâncias tornem evidente que esses meios seriam aptos para a contrafação principal e (iv) não ser esse elemento de uso corriqueiro no mercado. A lei previu exceção *permissiva* no caso de os meios serem produtos corriqueiramente expostos no mercado, já que se o terceiro incitar o cometimento da contrafação poderá haver a responsabilização pela contrafação indireta.

Por sua vez, na legislação de patentes tedesca, no §10 do PatG<sup>320</sup>, previu-se que poderá o titular do direito de patente proibir o terceiro de atuar de forma a contribuir à

<sup>318</sup> CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. Tomo II. 1ª ed. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001, p.s 619-621.

<sup>319</sup> Espanha. Ley de Patentes nº 24/2015, de 24 de julho. “1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere se encuentran en productos que se encuentran corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior. 3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quien es e alicen los actos previstos en los párrafos a) a d) del artículo siguiente.” Disponível em <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/es/es186es.pdf>, última visualização em 14.01.2018, às 19:35. Tradução livre: “1. A patente também confere ao seu proprietário o direito ao titular de impedir que sem seu consentimento qualquer terceiro entregue ou ofereça para entregar meios que coloquem em prática da invenção patenteada relativa a um elemento essencial das mesmas para pessoas não habilitadas para explorá-lo, quando o terceiro sabe ou as circunstâncias se tornam evidentes que tais meios são adequados para a implementação da invenção e são destinados a ela. 2. As disposições da seção anterior não são aplicáveis quando os meios para os quais o mesmo se refere sejam produtos que estão atualmente no comércio, a menos que o terceiro incite a pessoa a quem a entrega é feita para cometer atos proibidos no artigo anterior 3. Não são considerados pessoas qualificadas para explorar a invenção patenteada, no sentido do parágrafo 1, que executa os atos previstos nos parágrafos a) a d) do seguinte artigo.”

<sup>320</sup> Alemanha. Patentgesetz (zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Mai 2017). §10. (1) (1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten

infração. Para tanto, os requisitos germanos são: (i) fornecer ou entregar; (ii) meios adequados e destinados a serem utilizados na prática de contrafação; (iii) haver ciência ou evidência pelas circunstâncias de que esses meios são adequados para a contrafação principal e (iv) não serem esses meios geralmente disponíveis no mercado. Havendo, como na legislação espanhola, a exceção ‘libertária’ no caso de os meios serem produtos frequentemente expostos no mercado, e, deste modo, se o terceiro incitar o cometimento da contrafação poderá haver a responsabilização na forma de infração por contribuição.

Abaixo um compilado dos requisitos das legislações expostas nessa dissertação:

<b>BRASIL</b>	<b>ARGENTINA</b>	<b>EUA</b>	<b>ESPANHA</b>	<b>ALEMÃ</b>
(i) produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos.	(i) à participação e ao encobrimento na contrafação serão aplicadas disposições da lei criminal.	(i) ofertar à venda; vender e importar para os Estados Unidos da América.	(i) entregar ou oferecer entregar meios para a contrafação principal.	(i) fornecer ou entregar.
(ii) através de contribuição de terceiro.		(ii) o componente deve constituir parte substancial das reivindicações da patente e deve ser feito especialmente para este uso.	(ii) através de elemento que seja essencial para a contrafação.	(ii) meios adequados e destinados a ser utilizados na prática de contrafação.

---

Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Beliefern bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln. (3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind. Disponível em [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=461310](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=461310), última visualização em 22.01.2018, às 15:42. Tradução livre: “A patente ainda tem o efeito de proibir qualquer terceiro, sem o consentimento do titular da patente no âmbito desta Lei, de qualquer pessoa com direito a usar a invenção patenteada, meios relacionados a um elemento essencial da invenção, para usar a invenção dentro do escopo desta invenção; para fornecer ou entregar a lei se o terceiro sabe ou é evidente pelas circunstâncias que esses meios são adequados e destinados a ser utilizados para a prática da invenção. (2) O parágrafo 1 não se aplica se os fundos forem produtos geralmente disponíveis no mercado, a menos que o terceiro fale deliberadamente que a pessoa fornecida atue de maneira proibida pela segunda frase do artigo 9. (3) As pessoas que realizam as atividades especificadas no § 11 Nº 1 a 3 não devem ser consideradas pessoas com direito a usar a invenção na acepção da subseção (1).”

		(iv) o terceiro deverá saber que o componente que está fornecendo será utilizado para uso na violação.	(iii) haver ciência ou que as circunstâncias tornem evidente que esses meios seriam aptos para a contrafação principal.	(iii) haver ciência ou evidência pelas circunstâncias de que esses meios são adequados para a contrafação principal.
		(iii) não podendo caracterizar a infração por contribuição se o componente for algo comum do uso do comércio não infrator.	(iv) não ser esse elemento de uso corriqueiro no mercado.	(iv) não serem esses meios geralmente disponíveis no mercado.

Das legislações estrangeiras citadas verificou-se haver três requisitos similares, quais sejam: (i) a contribuição de terceiro não poderá ser elemento de uso comum no mercado; (ii) o elemento deve ser essencial para a contrafação principal e (iii) a ciência de quem pratica o ato de alienação.

Neste esteio, um professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco<sup>321</sup> tratou de enumerar a forma com que a contribuição do terceiro poderia ser configurada no Brasil. Descreveu o autor que a incidência jurídica depende de cinco condições, quais sejam: (i) existir a contrafação principal; (ii) a contribuição como condição necessária da contrafação principal; (iii) a contribuição ser parte material da invenção<sup>322</sup>, *rectius*, estar prescrito no quadro reivindicatório; (iv) o elemento intencional:

<sup>321</sup> GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 91.

<sup>322</sup> *Mutatis mutandi*, “Para que seja prestada a tutela pretendida pelo titular de direito de propriedade industrial, basta a demonstração de que o produto fabricado pelo demandado está fundado na tecnologia que foi objeto da patente. E tal fato está sobejamente demonstrado no caso dos autos, constatando-se, principalmente pelo já referido laudo pericial produzido nos autos de busca e apreensão, que os produtos guardam absoluta semelhança entre si, distinguindo-se apenas em relação a alguns aspectos de acabamento. No tocante à tecnologia empregada, está claramente demonstrada a similitude entre os produtos. Destaque-

o terceiro que contribui deverá saber que o bem será utilizado de forma incriminada ou ele próprio a ter adaptado em vista da utilização incriminada e (v) a contribuição não pode se tratar de simples matéria-prima suscetível de larga gama de utilizações que possam não se enquadrar como infrações.

Já Denis Borges Barbosa<sup>323</sup> adotou a posição no sentido de que para que haja a configuração da responsabilidade pela infração por contribuição de terceiro deverão estar presentes apenas três requisitos: (i) consciência da aplicação: o fornecedor deve saber que está fornecendo produto que será utilizado na infração; (ii) especificidade do suprimento: o elemento fornecido deve ser específico para a infração; (iii) substancialidade do aporte: não haverá ilícito civil ou penal se o terceiro fornecer produto de consumo geral.

Das proposições dos autores brasileiros, portanto, percebem-se três pontos em comum, quais sejam: (i) ciência do terceiro que contribuir no sentido de ter conhecimento de que sua contribuição será utilizada na infração; (ii) o elemento de contribuição deverá ser parte substancial para a contrafação e (iii) a contribuição não pode se tratar de produto de consumo geral.

Como resultado da pesquisa exposta nesse trabalho quanto à legislação e as decisões alienígenas e das proposições de autores brasileiros chegou-se a determinados critérios para que haja a responsabilização do terceiro que contribuiu à infração da titularidade da patente. Portanto, as hipóteses deverão se enquadrar nos parâmetros seguintes: (i) existir a contrafação principal; (ii.i) se o terceiro for agente do ramo empresarial há o dever implícito de conhecer o seu mercado; portanto, ele deveria saber que a sua contribuição infringirá direito de exclusiva alheio ou (ii.ii) se o terceiro não for agente comercial, seus atos configurarão responsabilidade somente se ele souber que sua contribuição será utilizada para a contrafação principal e (iii) a contribuição do terceiro não pode ser matéria prima suscetível de diversas utilizações que não configuram infrações, mas deve ser indispensável à existência da contrafação principal.

Diante da escolha desses parâmetros por essa dissertação passa-se à explanação das justificativas da fixação de tais parâmetros.

---

se que a percepção de identidade na tecnologia empregada se mostra suficiente à defesa da propriedade industrial” TJPR, 5ª Câmara Cível, Des. Fernando Vidal de Oliveira, AC 0170213-0, J. 31.05.2005.

<sup>323</sup>BARBOSA, Denis Borges. *Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes*. 2011, p. 9. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>, última visualização em 03.03.2017, às 19:57.

### 3.1.4 Requisitos para a incidência da responsabilidade civil no ato de infração por contribuição

#### 3.1.4.1 Concretização da contrafação principal

O primeiro requisito que deverá estar presente na hipótese é a existência da contrafação principal. Conforme se aventou nessa dissertação, o ato do terceiro analisado de forma isolada trata de ato lícito<sup>324</sup>. O elemento manuseado pelo terceiro não está isoladamente reivindicado em direito de exclusividade vigente e, sem que seja combinado com outro elemento, não é capaz de gerar violação ao ‘privilégio’.

Corroborar a afirmativa – de que não se tem infração imediata através do elemento fornecido por terceiro, por si só, – o entendimento de Denis Borges Barbosa<sup>325</sup> ao mencionar a excepcionalíssima hipótese de material em domínio público poder levar a responsabilização patrimonial do fornecedor. Neste caso a infração apenas existirá quando da junção da contribuição do terceiro (A) com outros elementos (B). Será, portanto, somente o resultado da equação (A) + (B) que infringirá o direito advindo da patente.

Sob essa perspectiva, portanto, somente poderá haver caracterização de infração com o posterior ato de infração direta. Sendo assim, essa dissertação defende que será neste (segundo) momento em que será possível perceber o real significado do ato de contribuição do terceiro. Sob uma ótica pragmática, responsabilizar o terceiro sem que se materialize a contrafação principal seria aceitar que o Direito se submetesse a um juízo de *futurologia*, em que irá ser presumida a prática de um ato violador pela simples possibilidade genérica de sua ocorrência.

Ainda, se houver lugar para uma análise semântica da legislação pátria, no §1º do artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial, ao que tudo indica, o regime também não pretendeu que o ato isolado de contribuição do terceiro fosse o bastante para sua

---

<sup>324</sup> “Como bem observado pela jurisprudência, “se lembrarmos que em relação aos inventos [e aos objetos de qualquer propriedade imaterial], o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”. TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2005.51.01.534005-6, DJ 11.12.2007.

<sup>325</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes*. 2011, p. 8. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>, última visualização em 03.03.2017, às 19:57.

responsabilização. Veja-se que é direito do titular impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos tidos como contrafatos. Portanto, parece ter o artigo presumido a prática direta do ato contrafator através da contribuição.

Ainda em atenção ao que dispõe a Lei de Propriedade Industrial cabe analisar o confronto do parágrafo primeiro do artigo 42 com o conteúdo do artigo 43, de forma a verificar o requisito da existência da contrafação principal. Como já exposto no capítulo primeiro, o artigo 43 traz um rol de liberdades nos quais todos aqueles mencionados atos estão livres sem que para tanto deva haver autorização do titular do direito de patente.

À título exemplificativo extrai-se o inciso I do artigo 43 no qual a lei informa que não se aplica a vedação do artigo 42 para atos praticados por terceiros não autorizados desde que em caráter privado e sem finalidade comercial, com a ressalva de que não poderá acarretar prejuízo ao interesse econômico do titular.

Deste modo, imagine-se que um terceiro contribuiu com elemento essencial; que esse terceiro possuía ciência do resultado final de sua contribuição, ou seja, que esse terceiro praticou a infração por contribuição, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 42. No entanto, aquele que adquiriu a contribuição a utilizou para um fim privado e sem qualquer finalidade comercial. Neste caso, o agente que praticou o ato final, àquele que seria o responsável pela infração direta não incide na violação, tendo em vista a permissão do artigo 43.

Esse exemplo reforça o requisito da existência de contrafação principal para que o terceiro que contribuiu seja responsabilizado. Do contrário, no exemplo mencionado haveria a esdrúxula situação de responsabilizar o terceiro por contribuir ao ato final, enquanto o agente que praticou o ato estaria coberto por permissão legal de uso sem autorização. Tampouco pode-se apontar que haveria a legítima expectativa do titular do direito de patente quanto aos lucros, pois nos atos apontados no artigo 43<sup>326</sup> não há expectativa de lucro, justamente por haver uso sem necessidade de autorização ou pagamento de *royalties*.

---

<sup>326</sup> “Este artigo 43 exemplifica algumas das limitações ao direito de patentes. Tal premissa é importante, pois enquanto o rol dos direitos do artigo 42 é taxativa, este rol é meramente enumerativo. Isto quer dizer que enquanto a hermenêutica dos poderes do proprietário da patente e seus licenciados encontra uma interpretação fundada no positivismo (ou a regra permite ou não há de se cogitar em ampliação), a hermenêutica dada às liberdades, às limitações aos direitos do titular, pode contar com técnicas de supressão.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes e BARBOSA, Denis Borges. *O código de propriedade industrial conforme os tribunais: comentado com precedentes judiciais. Patentes*. Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018 (no prelo), p. 585.



Na prática jurisprudencial estadunidense<sup>327</sup> há substancial entendimento<sup>328</sup>, apesar da ausência de especificidade legal, que deve se constatar, primeiro, a contrafação direta para que, então, seja configurada uma hipótese do *contributory infringement*. Também há na doutrina estadunidense<sup>329</sup> inclinação à adoção da contrafação direta como requisito para que haja a responsabilização do terceiro.

Há, portanto, clara relação de dependência da contrafação principal para que haja a configuração e conseqüente responsabilidade pela contribuição de terceiro. A violação direta é premissa implícita e *sine qua non* do vilipêndio indireto.

### 3.1.4.2 Dever do agente econômico do ramo empresarial de conhecer o seu mercado

Como foi exposto ao longo desse estudo, o agente aqui tido como empresário e, portanto, apto a responder objetivamente por eventual contribuição à infração, é contemplado dentro do que estabeleceu o artigo 966<sup>330</sup> do Código Civil. Este é um terceiro

<sup>327</sup> CHISUM, Donald. *Patent Law Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-2003. Cases tables: selected statutes and rules*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc, 2004, p.1103-1106.

<sup>328</sup>“DIRECT INFRINGEMENT REQUIRED FOR CONTRIBUTORY INFRINGEMENT. Absent direct infringement, there can be no contributory infringement.” Porter v. Farmers Supply Services, Inc., 790 F.2d. 882, 229 USPQ 814 (Fed. Cir. 1986). Tradução livre: “VIOLAÇÃO DIRETA REQUERIDA POR INFRAÇÃO CONTRIBUTIVA. Ausente a violação direta, não pode haver infração contributiva”; “(1) ARO (1961). “[W]e note the maxim espoused by the Supreme Court that ‘there can be no contributory infringement in the absence of a direct infringement’ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., Inc., 365 U.S 336, 341 (1961).” FMC Corp. v. Up-Right, Inc., 21 F.3d 1073, 30 USPQ2d 1361 (Fed. Cir. 1994). Tradução livre: “Observamos a máxima adotada pelo Supremo Tribunal que “não pode haver infração contributiva na ausência de uma infração direta.”; “DEPENDENT INFRINGEMENT; SALE OF EQUIPMENT; CUSTOMER’S USE OF EQUIPMENT TO PRACTICE PATENTED METHOD. “[L]iability for either active inducement of infringement or for contributory infringement is dependent upon the existence of direct infringement by costumers. Joy Techs., [Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 775 (Fed. Cir. 1993)]. “[E]ither form of “dependent infringement” cannot occur without an act of direct infringement.’ Id.” RF Delaware, Inc. v. Pacific Keystone Technologies, Inc., 326 F:3d 1255, 66 USPQ2d 1593 (Fed. Cir. 2003). Tradução livre: “INFRAÇÃO DEPENDENTE; VENDA DE EQUIPAMENTO; USO PELO CLIENTE DO EQUIPAMENTO PARA PRÁTICAR O MÉTODO PATENTEADO. “A responsabilidade pelo incitamento ativo de infração ou por infração contributiva depende da existência de violação direta por parte dos clientes. Joy Techs., [Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 775 (Fed. Cir. 1993)]. “[E]ssa forma de “infração dependente” não pode ocorrer sem um ato de violação direta.”

<sup>329</sup> “Both active inducement and the classical contributory infringement require that there be a direct infringement of a patent by one other than the inducer or contributory infringer, but before one can be held for contributory infringement, he must knowingly have done some act without which the infringement would not have occurred.” LIPSCOMB III, Ernest Bainbridge. *Lipscomb’s Walker on patents*. Volume 6 §§ 20:1 – 22:75. Nova Iorque: LCP BW, 1987, p. 426. Tradução livre: “Tanto o incentivo ativo como a infração contributiva clássica exigem que haja uma violação direta de uma patente por um outro que não seja o indutor ou infrator contributivo, mas, antes disso, pode ser mantida por infração contributiva, ele deve, conscientemente, ter feito algum ato sem o qual a infração seria não ocorreu.”

<sup>330</sup> “Em razão da dificuldade encontrada para a transposição da visão econômica da empresa para o universo jurídico no qual, apesar das incessantes tentativas doutrinárias, não se chegou a um definição jurídica capaz de contemplar seus vários perfis, valeu-se o legislador da solução italiana, abandonando a conceituação técnica da empresa como atividade econômica e dando ênfase a seu aspecto subjetivo, isto é, a pessoa que a materializa – o empresário.” TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria

experimentado no mercado, outrossim, é aquele que exerce profissionalmente<sup>331</sup> a atividade econômica, organizada e destinada à produção ou a circulação de bens ou serviços.

Na forma como já abordada no item 2.2 dessa dissertação o agente empresarial possui o dever de conhecer o seu mercado. Nesse sentido, ao terceiro que contribui à infração, em se tratando de agente empresarial, não se pode conferir o benefício da alegação de escusa sob o fundamento da *ignorância* quanto à consequência de sua contribuição.

Tratando-se principalmente de concorrente não é dado ao *empresário* o desconhecimento de seu mercado. Solução que outorgasse o benefício de escusa de qualquer responsabilidade, por simples alegação de não conhecimento, significaria um tratamento paternalista do Ordenamento Jurídico. O sujeito empresário, diferente de uma tutela concedida aos vulneráveis e vulnerados, deve, obrigatoriamente, conhecer o nicho econômico no qual atua e, em especial, conhecer os seus concorrentes e a prática ordinária mercantil.

Esse entendimento possui receptividade na legislação de propriedade industrial quando utilizado aos casos de semelhança entre signos distintivos. Diz o artigo 124, inciso XXIII, da Lei 9.279/1996<sup>332</sup> que é vedado o registro como marca de sinal que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade. Ou seja, a lei já adotou tal critério de tratamento ao agente empresário com o rigor de que deve ele ser conhecedor de seu ramo de atividade.

Ressalta-se que, inclusive, no caso da adoção legal para o signo distintivo há ainda um rigor maior do que o aqui proposto. No mencionado dispositivo sobre a não registrabilidade como marca o legislador tratou precipuamente de marcas não registrada

---

Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 05.

<sup>331</sup> “A empresa era desde então definida como a estrutura fundada na organização dos fatores da produção (natureza, capital e trabalho) para o desenvolvimento de uma atividade econômica. O empresário organiza e dirige a empresa, reunindo e coordenando os fatores da produção” BORBA, José Edwaldo Tavares. *Direito societário*. 13ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p.14.

<sup>332</sup> Brasil. Lei 9.279/1996. Artigo 124. Não são registráveis como marca: XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

no Brasil<sup>333</sup>. Ou seja, impôs ao empresário conhecimento de atuação comercial fora dos limites territoriais do Brasil.

De outro lado, no presente caso, conforme dissertado no Capítulo II, a exigência do agente empresário tem como um dos fundamentos o fato de que uma patente concedida se trata de um ato administrativo publicizado pela Revista de Propriedade Industrial do INPI, bem como há um banco de dados *on line* do INPI no qual é possível realizar pesquisas quanto às patentes (inclusive depósitos e patentes já expiradas).

Portanto, o critério adotado nessa dissertação para a infração de patente por contribuição de terceiro se mostra ainda menos rigoroso do que àquele adotado pela Lei para os empresários que, por sua atividade, devem conhecer os signos distintivos que sequer foram registrados no Brasil.

#### **3.1.4.3 Caracterização da ciência do terceiro que não atua no ambiente comercial**

De outro lado, quando se trata de agente apartado do mundo empresarial, deve-se passar a perseguir o requisito da ciência, pois neste caso trata-se de responsabilidade subjetiva e deverá ser apurada a culpa na conduta do agente.

Portanto, considerando que ao agente não empresário deverá ser apontada conduta culposa, deverá haver a ciência de que a sua contribuição será utilizada na contrafação principal. Tal cognição específica será matéria tratada no item 3.2 infra.

#### **3.1.4.4 Substancialidade da contribuição**

O terceiro requisito pertinente cuida da substancialidade da contribuição. A contribuição do terceiro não poderá tratar de matéria prima suscetível de diversas utilizações. Deverá ser a contribuição elemento indispensável à existência da contrafação principal. Portanto, de um lado não se pode tratar o ato de contribuição como referencial

---

<sup>333</sup> “Por outro lado, constata-se que não estão presentes, na hipótese, os elementos descritos no art. 124, XXIII, da LPI. Necessário esclarecer que a norma visa justamente à proteção de marca não registrada no país, da qual o requerente não poderia alegar desconhecimento em razão de sua atividade, e que se destina a assinalar serviços do mesmo ramo de negócio, podendo, assim, causar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor.” TRF2, 1ª Turma Especializada, AC 0013473-64.2012.4.02.5101, Des. Rel. Ivan Athié, DJ 18.04.2017.

a dados básico do conhecimento, de outro lado esse raciocínio se justifica por ter que ser, obrigatoriamente, a contribuição essencial à patente.

Determinado julgado<sup>334</sup> estadunidense ao tratar desse requisito adotou interessantes apontamentos que demonstram formas de apuração de uso incomum, ou seja, de apuração de matéria não suscetível de diversas utilizações. Naquela oportunidade, o julgado se baseou por três indícios e, ao final, pode concluir pela infração por contribuição. Os indícios utilizados foram: (a) aquilo que estava protegido pela patente somente tinha sido vendido pelo titular e pelo infrator; (b) não havia evidências de que a clientela do titular do direito de patente comprasse os componentes de outro agente e (c) os componentes não possuíam uso não infrator relevante e, portanto, não se tratava de artigo comum ao comércio.

Quanto à essencialidade do material (*rectius*, conteúdo tecnológico) para a patente, o dispositivo legal brasileiro no artigo 185 da Lei de Propriedade Industrial, com inspiração na prática forense estadunidense<sup>335</sup>, indica ter adotado como requisito que a aplicação do elemento fornecido seja essencial à exploração do objeto da patente. Por uma hermenêutica<sup>336</sup> a contrário *sensu*, interpreta-se que a lei brasileira ao mencionar que o elemento deva ser essencial, acaba-se por afastar da responsabilização o terceiro que contribuiu com material de uso comum.

O mencionado artigo encontra-se alocado no título referente aos crimes contra a propriedade industrial, especificamente no capítulo dos crimes contra as patentes. O que poderia suscitar que o requisito como exigência legal somente teria efeito na apuração da responsabilidade criminal. No entanto, é preciso afirmar que em se tratando de direito penal o ordenamento somente permite a qualificação enquanto crime se houver a

---

<sup>334</sup> “Preemption Devices, Inc. v. Minnesota Mining & Mfg. Co., 803 F.2d 1170, 231 USPQ 297 (Fed. Cir. 1986)” CHISUM, Donald. *Patent Law Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-2003. Cases tables: selected statutes and rules*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc, 2004, p.1106.

<sup>335</sup> “Com efeito, como precisa o Direito Americano - de onde este dispositivo foi transplantado 16 -, só pode haver ilicitude quando o elemento fornecido seja específico para a infração, e não possa servir para nenhuma outra coisa.” BARBOSA, Denis Borges. *Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes*. 2011, p. 7. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>, última visualização em 03.03.2017, às 19:57.

<sup>336</sup> “Talvez constitua a Hermenêutica o capítulo menos seguro, mais impreciso da ciência do Direito; porque partilha da sorte da linguagem.” MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 09.

tipificação<sup>337</sup> (com fundamento, ainda, na anterioridade legal<sup>338</sup>); de outro lado, para o direito civil a analogia<sup>339</sup> é fonte do direito.

Necessário esclarecer que o domínio público do elemento da contribuição<sup>340</sup>, por si só, não o torna – necessariamente – um elemento de uso comum e, portanto, inábil a causar a responsabilização pela infração por contribuição de terceiro. Ao contrário, o ato de contribuição do terceiro através de elemento em domínio público pode, *excepcionalmente*, vir a ser responsabilizada.

Caso paradigma<sup>341</sup> estadunidense considerado como responsável pela revitalização da doutrina do *contributory infringement*, já num momento ulterior a Lei de Patente dos anos de 1952<sup>342</sup>, trata do processo 448 US. 176 (1980), da Suprema Corte e em que litigaram Dawson Chemical Co. e Rohm & Haas Chemical Co.

A patente de titularidade de Rohm & Haas tratava de um processo de uso de um composto químico, denominado propanil, útil para a aplicação enquanto herbicida. O propanil era elemento do domínio público em momento anterior a invenção *sub judice* e, portanto, insuscetível de ser objeto de patente. Até este ponto o caso não poderia convergir para uma infração por contribuição já que o elemento propanil se mostrou de uso comum. Ocorre que o escopo da patente envolvia reivindicação de um novo uso do propanil, tal novo uso digno da concessão da patente trata de uso como um herbicida na forma de um processo.

---

<sup>337</sup> “Tipo, como a própria denominação diz, é o modelo, o padrão de conduta que o Estado, por meio de seu único instrumento – a lei –, visa impedir que seja praticada, ou determina que seja levada a efeito por todos nós.” GRECO, Rogério. *Curso de direito penal: parte geral*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 157.

<sup>338</sup> Brasil. Código Penal. Artigo 1. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

<sup>339</sup> “É a analogia um procedimento quase lógico, que envolve duas fases: ‘a constatação (empírica), por comparação, de que há uma semelhança entre fatos-tipos diferentes e um juízo de valor que mostra a relevância das semelhanças sobre as diferenças, tendo em vista uma decisão jurídica procurada.” DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de introdução à ciência do direito*. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 447.

<sup>340</sup> Na forma como citado no subitem 3.1.1 ao adotar posição de Denis Borges Barbosa.

<sup>341</sup> MERGES, Robert Patrick e GINSBURG, Jane C. *Foundations of intellectual property*. Nova Iorque: Foundation Press, 2004, p. 129.

<sup>342</sup> “Prior to 1952, there was no definition of infringement in the statute, whether direct infringement, inducement to infringe or contributory infringement. In 1952, Congress amended the statute to include the paragraph quoted above addressing inducement to infringe. The legislative history of the 1952 Act indicates that the purpose was to codify the common law that existed at that time. Prior to 1952, inducement of infringement was a species of contributory infringement. Both inducement of infringement and contributory infringement were generally applied to the situation of a person supplying a component of a patented machine.” YARBROUGH, Robert J. *Inducement of patent infringement*. Março 2011. Disponível em: [http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs\\_patent12\\_inducement\\_of\\_infringement.htm](http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs_patent12_inducement_of_infringement.htm), última visualização em 16.01.2018, às 15:46. Tradução livre: “Antes de 1952 não havia nenhuma definição de violação na lei, seja a violação direta, indução a violação ou infração contributiva. Em 1952 o Congresso modificou a lei para incluir o parágrafo citado acima, encaminhando o incentivo para infringir. O histórico legislativo da Lei de 1952 indica que o objetivo era codificar o direito comum que existia naquele momento.”

Dessa forma, se considerado o setor de herbicida o uso do propanil estava protegido pela patente. Dawson, tendo conhecimento<sup>343</sup> da patente da Rohm & Haas, iniciou a venda de propanil dando instruções aos adquirentes do produto para que fizessem o uso como um herbicida. Nesta esteira, somente os agricultores após comprarem e utilizarem o produto comercializado pelo terceiro estariam infringindo a titularidade da patente.

Entretanto, em que pese à existência do domínio público do princípio ativo *per se*, dois fatos tornaram a atitude da demandada Dawson passível de configurar a infração de terceiro por contribuição. Primeiramente, veja-se que o elemento integrava o domínio público, mas o uso como herbicida constituía reivindicação *distinta* e, portanto, o retirou da classificação como material de uso comum. Em segundo lugar, a Dawson incentivava o uso do propanil como herbicida, ou seja, ela estimulou o uso que ao final configuraria, pelo agricultor, uma contrafação à patente de Rohm & Haas.

### **3.2 A ciência do terceiro – agente não empresário – na infração por contribuição**

“A lei deve ser por todos obedecida. Nem sequer a sua ignorância, ainda que de boa-fé, poderia impedir se caracterizasse o elemento objetivo da culpa, consistente na violação de um dever, quer se trate de ignorância da existência da lei, quer de erro em sua interpretação.”<sup>344</sup>

Inicialmente cabe explicitar no que consiste a ciência tida como requisito a ser verificado na responsabilidade civil da infração por contribuição. Para efeitos dessa dissertação, o posicionamento adotado é no sentido de que a ciência não se trata da existência de patente ou mesmo da contrafação, mas apenas da operação que irá resultar na contrafação. Ou seja, o terceiro ao contribuir à infração terá ciência do agir danoso se souber qual será a destinação de uso do elemento que está fornecendo.

A ciência também foi eleita por professor da FADUSP<sup>345</sup> dentro de seus cinco critérios para a existência da infração por contribuição de terceiro. No entanto, o autor,

---

<sup>343</sup> Recorda-se que o conhecimento também é requisito para os estadunidenses.

<sup>344</sup> ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 4ª ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1972. Página 248.

<sup>345</sup> “A quarta condição conduz a uma apreciação do elemento subjetivo relativo à conduta do vendedor. Importa que ele saiba no momento da venda, que a coisa vendida será utilizada em uma combinação ou em um processo patenteado e que seja adaptada, em vista de sua utilização, de forma excludente de qualquer

naquela oportunidade, tratou de adotar a medida como parâmetro geral e para qualquer terceiro. Entendeu, portanto, que deveria o terceiro ter ciência do uso final de sua contribuição ou, já compreendendo o ato como ciência implícita, quando o terceiro tenha adaptado o objeto de contribuição em vista da utilização incriminada.

Por sua vez, nos critérios eleitos por Denis Borges Barbosa<sup>346</sup>, a ciência também esteve presente, sendo denominada como “consciência da aplicação”. Para que haja responsabilização do terceiro que contribuiu à infração ele deverá ter conhecimento do propósito de cometimento da contrafação por aquele a quem está fornecendo o elemento de contribuição.

No entanto, vê-se que os Tribunais brasileiros quando tratam de ciência abordam o conhecimento da existência da patente. O conhecimento é tratado, basicamente, sob dois pontos de vista: de um lado (i) tendo em vista a publicidade e notoriedade das concessões dos direitos de propriedade industrial e, de outro, (ii) quanto à presença de relatório descritivo e do requisito da suficiência descritiva que justamente conferem publicidade da composição da patente.

Julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul<sup>347</sup> adotou a primeira corrente e entendeu que um prestador de serviços não pode se escusar da responsabilidade por violação de patente pelo fato de ter agido sob ordens. Um prestador de serviços que comercializou item à pedido de outro agente foi demandado por concorrência desleal. Em matéria de defesa alegou sua ilegitimidade, pois que ele prestava serviços fornecendo e não era responsável por comercializar o produto final, esse sim contrafator. No entanto, entendeu o Tribunal que a concessão dos direitos de exclusividade é ato notório e público e, portanto, é presumível que todos devam conhecer.

Já a segunda corrente verificada nos julgados trata de verificar que o resumo<sup>348</sup> e demais documentos que compõem o pedido e os atos administrativos<sup>349</sup> praticados durante o procedimento de concessão de uma patente não só atendem à publicidade, como permitem que todos tomem conhecimento do conteúdo. Especialmente o resumo, teria ainda a praticidade de transmitir a essencialidade do que foi reivindicado sem que fosse

---

outra.” GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 92.

<sup>346</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes*. 2011. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>, última visualização em 03.03.2017, às 19:57.

<sup>347</sup> TJRS, 15ª Câmara Cível, Des. Otávio Augusto de Freitas, AC 70020776787, J. 12.03.2008.

<sup>348</sup> TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201451011513480, DJ 03.04.2017.

<sup>349</sup> TRF-2, 13ª VFRJ, JF Márcia Maria Nunes de Barros, AO 01374510520174025101, 03.11.2017.

necessária a leitura da carta-patente por inteira. Ainda, ressalta-se que o resumo fica disponível no sítio eletrônico do INPI.

A proposta desse estudo trata de demonstrar que o terceiro agente não empresário, suscetível da responsabilidade subjetiva, deverá ter contra si a prova da culpa – através da ciência. De outro lado, ao agente empresário que responde objetivamente a ciência não será dado importante para efeitos de apuração de responsabilidade – ainda que possa vir a ser dado interessando na apuração do *quantum*.

A ciência do agente não empresário deverá ser perseguida de acordo com um modelo<sup>350</sup> de conduta<sup>351</sup> esperado<sup>352</sup> para o homem comum e prudente exposto a tais circunstâncias. Deverá, para tanto, ser apurado quais prevenções, atitudes e possíveis omissões deveria o agente ter tomado para si de modo que chegasse à ciência das consequências de sua contribuição.

Tem-se, portanto, que a apresentação da definição da obrigatoriedade da ciência (para a responsabilização do agente não empresário) é tida como um elemento subjetivo<sup>353</sup> no que tange à conduta do terceiro que contribui para a infração. De outro

---

<sup>350</sup> “Em suma: o costume, como fonte de normas consuetudinárias, possui em sua estrutura, um elemento *substancial* - o uso reiterado no tempo - e um elemento *relacional* - o processo de institucionalização que explica a formação da convicção da obrigatoriedade e que se explicita em procedimentos, rituais ou silêncios presumidamente aprovadores” FERRAZ, Tercio Sampaio Jr. *Introdução Ao Estudo Do Direito. Técnica, Decisão, Dominação*. 6ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 208.

<sup>351</sup> “O que, porém, entendemos por usos comerciais? De uma forma simplória podem ser entendidos como praxes adotadas no comércio de maneira uniforme e permanente. São seus requisitos: a) a prática uniforme; b) o exercício durante certo prazo (em geral, longo); c) seu assentamento na junta Comercial; d) a conformidade com o princípio da boa-fé e as máximas comerciais; e) a adequação à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Destarte, tendo em vista a exigência de que se coadunem à lei (*praeter legem*), não se podem acatar aqueles usos e práticas *contra legem*” FRANCO, Vera Helena de Mello. *Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresarial, as sociedades*. 4ª Edição, São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2012, p. 45.

<sup>352</sup> “O costume contém um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O elemento objetivo do costume é essa observância constante; é esta prática inalterada que se observa na sociedade e, para que se possa chamar a observância de constante, é preciso primeiro que ela seja uniforme, segundo que seja geral, terceiro que seja ininterrupta. Quando a prática durante algum tempo foi abandonada, depois restabelecida, depois abandonada de novo e assim sucessivamente, não temos aí um costume *no sentido de estrutura externa*, de fonte de direito. O mesmo se dá quando ele não é geral, quando é observado apenas por alguns e quando não é uniforme, isto é, quando algumas pessoas agem de um modo, outras agem de outro. Se, porém, for uniforme, geral e ininterrupto, temos o elemento objetivo do costume. O segundo elemento subjetivo é a convicção da sua necessidade jurídica. Não basta que os homens pratiquem sempre aquilo; é preciso que estejam convencidos da sua necessidade jurídica. Quer dizer que para que seja realmente entre eles uma norma de direito, é preciso que cada um tenha consciência de que aquilo é uma norma obrigatória para todos. Se faltar esta convicção íntima, não é costume” DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. *Programa De Direito Civil (Parte Geral). Aulas Proferidas na Faculdade Nacional de Direito*(1942-1945). Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979, p. 91.

<sup>353</sup> GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004, p. 92.



lado, o elemento *anímico* da ciência deve ser analisado para que haja responsabilidade do terceiro não empresário, que responderá na forma da responsabilidade subjetiva.

No tocante às fontes de origem multilateral estrangeira, o Acordo TRIPS, no artigo 45, ao dispor sobre a liberdade dos Estados Membros na determinação da indenização por violação abordou a ciência. Deixou o TRIPS, conforme mencionado no capítulo anterior, à critério de soberania de seus Membros a forma como a ciência deverá ser exigida. Para tanto, os Estados Membros possuem duas formas para adoção: a primeira em que para que haja compensação o infrator deverá ter cometido a atividade com ciência e a segunda em que basta uma base razoável para que tenha havido essa ciência.

O elemento subjetivo intencional, que se materializa com a ciência, está presente também em legislações estrangeiras, tais como: US 35CFR, §271 da legislação estadunidense; na Lei de Patente da Alemanha, §10; na Lei de Patente do Japão, no artigo

101<sup>354</sup>; na Lei de Patente Espanhola, artigo 60<sup>355</sup>. Ressalte-se que na legislação de patente do Japão exige-se a dupla ciência<sup>356</sup>, ou seja, deverá o terceiro ter (i) conhecimento de

---

<sup>354</sup>Japão. *Patent Act (Act n° 121 of 13 April 1959, as amended up to 2006). Article 101. The following acts shall be deemed to constitute infringement of a patent right or an exclusive license. “(i) where a patent has been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product to be used exclusively for the producing of the said product as a business; (ii) where a patent has been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product (excluding those widely distributed within Japan) to be used for the producing of the said product and indispensable for the resolution of the problem by the said invention as a business, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used for the working of the invention; (iii) where a patent has been granted for an invention of a product, acts of possessing the said product for the purpose of assigning, etc. or exporting it as a business; (iv) where a patent has been granted for an invention of a process, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product to be used exclusively for the use of the said process as a business; and (v) where a patent has been granted for an invention of a process, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product (excluding those widely distributed within Japan) to be used for the use of the said process and indispensable for the resolution of the problem by the said invention, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used for the working of the invention as a business; (vi) where a patent has been granted for an invention of a process of producing a product, acts of possessing the product produced by the said process for the purpose of assigning, etc. or exporting it as a business.”* Disponível em [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=188310](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188310), última visualização em 26.01.2018, às 02:31. Tradução livre: “Japão. Lei de Patentes. Artigo 101. Considera-se que os seguintes atos constituem violação de um direito de patente ou de uma licença exclusiva: (i) onde uma patente foi concedida para uma invenção de um produto, atos de produção, atribuição, etc., importação ou oferta de cessão, etc. qualquer produto a ser utilizado exclusivamente para a produção do referido produto como empresa; (ii) onde uma patente foi concedida para uma invenção de um produto, atos de produção, atribuição, etc., importação ou oferta para atribuição, etc. qualquer produto (excluindo os amplamente distribuídos no Japão) para ser usado para a produção de o referido produto e indispensável para a resolução do problema pela referida invenção como um negócio, sabendo que a referida invenção é uma invenção patenteada e o referido produto é usado para o funcionamento da invenção; (iii) onde uma patente foi concedida para uma invenção de um produto, atos de possuir o referido produto com a finalidade de atribuir, etc., ou exportá-lo como empresa; (iv) onde uma patente foi concedida para uma invenção de um processo, atos de produção, atribuição, etc., importação ou oferta para atribuição, etc. qualquer produto a ser utilizado exclusivamente para o uso desse processo como empresa; e (v) onde uma patente foi concedida para uma invenção de um processo, atos de produção, atribuição, etc., importação ou oferta para atribuição, etc. qualquer produto (excluindo aqueles amplamente distribuídos no Japão) para ser usado para o uso de o referido processo e indispensável para a resolução do problema pela referida invenção, sabendo que a referida invenção é uma invenção patenteada e o referido produto é usado para o funcionamento da invenção como um negócio; (vi) onde uma patente foi concedida para uma invenção de um processo de produção de um produto, atos de possuir o produto produzido pelo referido processo com a finalidade de atribuir, etc., ou exportá-lo como empresa.”

<sup>355</sup> “Ahorabien, para que el titular de la patente puede impedir la realización de esos actos, es preciso que se pruebe que el tercero que realiza la entrega o hace el ofrecimiento de entregar sabe, o las circunstancias hacen evidente, que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención patentada y están destinados a ella.” FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos; LASTRES, José Manuel Otero e AGRA, Manuel Botana. *Manual de la propiedad industrial*. Segunda edición. Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 168. Tradução livre: “No entanto, para que o detentor da patente evite o desempenho de tais atos, deve provar-se que o terceiro que efetua a entrega ou a oferta de entrega sabe, ou as circunstâncias deixam claro, que tais meios são adequados para a implementação da invenção patenteada e destinada a ela.”

<sup>356</sup> “Article 101, item 1 and item 4 specify that acts of offering any product to be used “exclusively” for the production of a patented product or for the use of a process invention shall constitute indirect infringement. Items 2 and 5 of said Article specify that acts of offering any product to be used for the production of a patented product or for the use of a process invention, and which is indispensable for the resolution of the problem by said invention, knowing that said product will be used for the working of the patented invention, shall constitute indirect infringement.” Report Q204. APPI. Disponível em <https://aiippi.org/download/comitees/204/GR204japan.pdf>, última visualização em 26.01.2018, às 02:37. Tradução livre: “O artigo 101, item 1 e o item 4 especificam que os atos de oferecer qualquer produto a ser

que a invenção é patenteada e (b) a informação de que a sua contribuição é utilizada para o funcionamento da invenção patenteada.

O elemento da ciência<sup>357</sup> como requisito no *contributory infringement*, do direito estadunidense, afirma que o terceiro que contribui para o ato danoso é aquele que fornece objeto que foi especialmente feito ou particularmente adaptado para o uso na infração à titularidade da patente. Desta forma se excluía configuração da *contrafação por contribuição* àquele que forneceu o insumo comumente utilizado para uso não infrator. Por sinal, trata-se do mesmo empecilho adotado por essa dissertação nos parâmetro já proposto de que o elemento de contribuição não seja de uso comum do comércio.

Segundo a doutrina estadunidense<sup>358</sup> a obrigatoriedade de haver o requisito da ciência, que também por lá é defendida segunda uma apuração objetiva e não subjetiva da conduta do agente, atua como proteção daquele que não se beneficiou conscientemente do produto final do uso indevido de uma patente. Em se tratando do induzimento ativo, a jurisprudência estadunidense<sup>359</sup>, entende que deve haver a ciência do terceiro (responsável pelo induzimento) de que ele estaria, de fato, encorajando a atividade infratora. A exposição de comando para que haja a modificação de elemento para atender produto final contrafator é uma das formas cristalinas de ciência do terceiro que o conduz à responsabilização.

Sendo assim, na forma como exposta no capítulo anterior chega-se a conclusão de que a infração por contribuição de terceiro tenderá a ocorrer sob a forma de

---

usado "exclusivamente" para a produção de um produto patenteado ou para o uso de uma invenção de processo deve constituir violação indireta. Os itens 2 e 5 do referido artigo especificam que os atos de oferecer qualquer produto para ser utilizado para a produção de um produto patenteado ou para o uso de uma invenção do processo, e que é indispensável para a resolução do problema pela referida invenção, sabendo que O produto será usado para o funcionamento da invenção patenteada, deve constituir indireta violação."

<sup>357</sup> "Before one can but held liable for contributory infringement, he must knowingly have done some act without which the infringement would not have occurred, at least, either he must know that the element he sells will be used in the patented combination or the element must be adapted for no other use. As enunciated by the courts over the years, contributory infringement is the intentional aid or cooperation in transactions, which collectively constitute complete infringement." LIPSCOMB III, Ernest Bainbridge. *Lipscomb's Walker on patents*. Volume 6 §§ 20:1 – 22:75. Nova Iorque: LCP BW, 1987, p. 431. Tradução livre: "Antes que um possa ser considerado responsável por infração contributiva, ele deve, conscientemente, ter feito algum ato sem o qual a infração não teria ocorrido, pelo menos, ele deve saber que o elemento que ele vende será usado na combinação patenteada ou o elemento deve ser adaptado para nenhum outro uso. Conforme enunciado pelos tribunais ao longo dos anos, a infração contributiva é o auxílio intencional ou a cooperação nas transações, que constituem, em conjunto, uma infração completa."

<sup>358</sup> BENTLY, Lionel e SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. 2ª ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 2004, p. 352.

<sup>359</sup> Em que pese o texto de lei não expresse especificamente, esta análise é uma criação dos órgãos Judiciais: SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. *Intellectual Property: the Law of copyright, patents and trademarks*. St. Paul: Thomson West, 2003, p. 472.

responsabilidade objetiva já que, por exemplo, em se tratando de terceiro que deveria conhecer o mercado ele não pode se escusar sob o argumento do desconhecimento da possibilidade de violação da exclusividade, já que parte-se do pressuposto de que a sua contribuição é indispensável à contrafação principal, desconsiderando se o objeto comercializado servir a diversos usos.

No entanto, de outro lado, em se tratando de terceiro não empresário com o fito de demonstrar a culpa por erro de conduta deverá ser analisada se houve ciência do uso final de sua contribuição ou mesmo induzimento, hipótese essa em que não há dúvidas de que haverá responsabilização.

Destarte, chega-se a dois grandes núcleos de atos que informam a ciência e que devem estar presentes alternativamente: (i) o terceiro infrator deverá ter a ciência do que resultará o produto final ao qual a sua contribuição deverá ser peça essencial ou (ii) o terceiro infrator deverá sabidamente estar sendo induzido a construir ou modificar objeto de forma que esta sua ação atenda a fim especificado que será a contrafação direta<sup>360</sup>.

### **3.3 A solidariedade quanto ao dano entre o infrator direto e o terceiro na infração por contribuição**

“Mais liberdade e menos responsabilidade para si, mais responsabilidade e menos liberdade para o Outro: eis o desenho contemporâneo de um sujeito atomizado que quer, “tout court”, o sonho impossível: todo dano merece integral responsabilização, até mesmo a perda ou o abandono, inclusive os sonhos não realizados, eis que podem configurar responsabilidade pela perda de uma chance.”<sup>361</sup>

A reparação dos danos foi prevista já no mencionado TRIPS, em seu artigo 45, quando o Tratado conferiu poder aos Estados Membros para que, soberanamente, determinassem a compensação a ser adimplida pelo infrator<sup>362</sup>. Já na lei nacional de

<sup>360</sup> Por exemplo, em casos nos quais esse terceiro infrator já preste serviço de reparo ao titular da patente e, dessa forma, tem conhecimento das peculiaridades. Ainda, o terceiro infrator que recebe instruções precisas que deverá fabricar determinado elemento de forma a copiar parte de objeto patentado.

<sup>361</sup> FACHIN, Luiz Edson. *Responsabilidade civil contemporânea no Brasil: notas para uma aproximação*, p. 04. Disponível em <http://fachinadvogados.com.br/artigos/FACHIN%20Responsabilidade.pdf>, última visualização em 06.01.2018, às 18:39.

<sup>362</sup> Sendo possível, ainda, que as autoridades judiciais determinem o pagamento das despesas, incluindo honorários de advogados, do titular do direito de patente.

Propriedade Industrial, em seus artigos 209<sup>363</sup> e 210<sup>364</sup>, permite-se ao prejudicado o direito a perdas e danos e aos lucros cessantes por violação aos direitos de propriedade industrial.

Inicialmente, cabe explicitar que o entendimento aqui defendido é de que a responsabilidade civil pela contrafação de patente se dará independentemente do prejuízo.<sup>365</sup> Assim pode ser interpretado diretamente da lei, pois que em nenhum momento houve exigência de comprovação de dano para que houvesse a responsabilização.

Portanto, a hipótese trata de dano *in re ipsa* já que decorre da própria violação. No entanto, não se desconsidera que o cálculo do prejuízo poderá ser considerado como fator importante no momento da apuração das perdas e danos. Não havendo que se cogitar, dessa maneira, a utilização daquela velha clássica conceituação, já apontada por Agostinho Alvim<sup>366</sup>, de que seria o dano a soma dos prejuízos patrimoniais e morais.

A presunção<sup>367</sup> decorre do fato de haver a vigência de uma exclusividade e, deste modo, deve haver a proteção da legítima expectativa do titular de que atrairá para si todo e qualquer lucro *legítimo* que possa ser obtido com a comercialização do objeto da patente. De outro lado, também como fundamento da utilização da presunção, não se desconhece haver a dificuldade probatória, não da violação, mas do dano. Confluindo,

---

<sup>363</sup> Lei nº 9.279/1996. Artigo 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

<sup>364</sup> Lei 9.279/1996. Artigo 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

<sup>365</sup> “There is no need that the patent owner suffers a direct loss [...]. They are nevertheless entitled to damages in the event their patent rights are infringed.” Tradução livre: “Não é necessário que o titular da patente sofra uma perda direta [...]. No entanto, eles têm direito a danos em caso de violação dos direitos de patente.” CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPS Regime of Patent and Test Data*. 4ª Edição. Netherlands: Kluwer Law International, 2014, p.s 356-357.

<sup>366</sup> “Em sentido amplo, é todo o prejuízo que alguém sofre na sua alma, corpo e bens.” ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 4ª ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 171.

<sup>367</sup> “A presunção é, portanto, a forma através do qual se dará certeza jurídica a um fato que é incerto materialmente.” MULHOLLAND. Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de causalidade*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 208.

portanto, na efetivação da reparação que somente poderá ser efetiva se considerada *in re ipsa*<sup>368</sup>.

O dano advém diretamente do ato contrafator praticado<sup>369</sup>, eis que havendo o direito de exclusiva do titular somente este concentra o controle privado<sup>370</sup> da utência realizada sobre o objeto protegido por patente. Qualquer outro que inadvertidamente o fizer estará, portanto, retirando a *oportunidade* do titular do direito de patente. Não se olvide que se trata de uma interdição de mercado e, portanto, não há concorrência possível, já que a patente confere o direito do titular excluir terceiros.

Jurisprudência sedimentada do STJ<sup>371</sup> mantém entendimento nesse sentido quando diante de casos em que instado a julgar o dano em infração de bens imateriais decidiu no sentido de haver um potencial desvio de clientela<sup>372</sup> e confusão<sup>373</sup> que pode ser gerada. Também a Corte da Cidadania<sup>374</sup> já explicitou entendimento no sentido de que a concorrência desleal de agente que oferece no mercado produto contrafator necessariamente significa uma diminuição de mercado para o titular do direito de propriedade industrial.

Por sua vez, no ambiente europeu, a doutrina portuguesa trata como dano emergente o dano advindo do desprestígio, da perda de crédito ou abalo da imagem, pois que a atuação do infrator poderá resultar em desconfiança do público consumidor quanto à qualidade daquele bem<sup>375</sup>.

A leitura de Ascarelli<sup>376</sup> informa, nesse sentido, que deverá estar protegida e reservada ao titular da criação intelectual a probabilidade de ganhos. Do contrário, o uso

<sup>368</sup> “Como afirma sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os danos por contrafação são *in re ipsa*” STJ, REsp nº 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy Andrichi; REsp nº 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar.

<sup>369</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Vol. II. Tomo I. Parte II. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1952, p. 367-368.

<sup>370</sup> A depender de um contexto de Mercado regulado, nem o titular o poderá fazer sem anuência de agência reguladora. Como, por exemplo, ANVISA, MAPA, IBAMA etc.

<sup>371</sup> Em que pese as decisões tratem de marca, o raciocínio de aplica às patentes tendo em vista ambas tratarem de exclusividades do titular. STJ, 4ª Turma, REsp 101.059/RJ, Min. Rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 07.04.1997. STJ, 3ª Turma, REsp 1.174.098/MG, Rel. Min. Nancy Andrichi, DJ 04.08.2011.

<sup>372</sup> STJ, 3ª Turma, REsp 978.200-PR, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 10.11.2009.

<sup>373</sup> STJ, 4ª Turma, REsp 710.376/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 02.02.2010.

<sup>374</sup> STJ, 4ª Turma, REsp 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 20.02.1997.

<sup>375</sup> GERALDES, Antônio Santos Abrantes. *Violação de direitos industriais e responsabilidade civil*. In *Direito Industrial*. Vol. VIII. Coordenado por José de Oliveira Ascensão. P. 109-147. Coimbra: Almedina, 2012, p. 125.

<sup>376</sup> ASCARELLI, Tullio. *Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali: istituzionidirittoindustriale*. 3ª ed. Milão: A. Giuffrè Editore, 1960, p. 310.

não autorizado, necessariamente, tenderia a afetar essa legítima expectativa advinda da interdição de mercado efetivada na prática pelo título de patente.

A responsabilização pelos danos, ainda que indireta<sup>377</sup>, pode ainda não conseguir ser resolvida pelos mecanismos da Responsabilidade Civil. Neste caso, pode haver dificuldade em resolver o proveito econômico do ofensor, eis que não se trata somente do prejuízo causado, mas também do lucro de sua intervenção<sup>378</sup>. O cômputo trataria, portanto, de lucros, posição de mercado, perda de oportunidade etc. e não somente do que se deixou de ganhar, pois que a intervenção pode ser por demais lucrativa ao interventor. Para tanto, o instituto do enriquecimento sem causa<sup>379</sup> pode vir a ser útil a resolver as pendengas.

A Responsabilidade Civil trata de reconhecer duas categorias tradicionais de danos: dano moral e dano material. Enquanto o primeiro trata da abordagem de compensação aos danos sofridos pela lesão à dignidade, à liberdade, à igualdade ou à solidariedade intrínseca da pessoa humana; o dano patrimonial trata da compensação do dano emergente e do lucro cessante. Não se desconhece, ainda, doutrina<sup>380</sup> e jurisprudência<sup>381</sup> (inclusive com a edição da Súmula 227 do STJ<sup>382</sup>) que trata do dano moral à pessoa jurídica. No entanto, na forma dos ensinamentos de Perlingieri<sup>383</sup> e com as devidas adaptações ao ordenamento brasileiro, se é possível concordar que o dano moral se funda na cláusula geral da dignidade da pessoa humana com fins a reparar lesão

---

<sup>377</sup> PENTEADO, Luciano de Camargo. *Efeitos Contratuais perante terceiros*. São Paulo: Quatier Latin, 2007, p. 122.

<sup>378</sup> LINS, Thiago Drummond de Paula. O lucro da intervenção e o direito à imagem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. Resenha de: KONDER, Carlos Nelson. *Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil*, Belo Horizonte, vol. 11, p. 157-160, jan./ mar. 2017.

<sup>379</sup> TERRA, Aline de Miranda Valverde e GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. *Considerações acerca da exclusão do lucro ilícito do patrimônio do agente ofensor*. *Revista da Faculdade de Direito – RFD – UERJ*. P. 1-24. Rio de Janeiro, nº 28, dezembro de 2015, p.s 6-7.

<sup>380</sup> “Assim, a pessoa jurídica apresenta-se com estado político (nacional, estrangeiro, multinacional); religioso (associações religiosas); familiar (famílias de sociedades, suas várias espécies; com personalidade jurídica ou com personalidade de fato); profissional (sociedade de advogados, de médicos, sindicatos); individual (estado econômico, financeiro). Apresenta-se, também como a pessoa física, incapaz absoluta (quando falida) ou relativamente (quando concordatária). O mesmo acontecerá com a sede da pessoa física e da pessoa jurídica, que estudaremos adiante (domicílio). Quando aos direitos da personalidade [...] aplicam-se, também, às pessoas jurídicas, no que couber. [...] Desse modo, têm estas direito ao nome, à identidade, que não pode ser usurpada; à imagem, que não pode ser violada; à intimidade, tendo resguardados seus segredos, seus aspectos e informações sigilosas; à marca, que asseguram seu caráter distintivo; à honra objetiva; entre outras situações.” AZEVEDO, Álvaro Villaça. *Teoria geral do direito civil: parte geral*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 96.

<sup>381</sup> STJ, 4ª Turma, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, REsp 1258389, DJ 15.04.2014. STJ, 3ª Turma, Min. Rel. Nancy Andrighi, REsp 1414725, DJ 14.11.2016.

<sup>382</sup> Súmula 277 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

<sup>383</sup> PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do direito civil*. Tradução de Maria Cristina de Cicco. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 157.

a algum de seus princípios – igualdade, liberdade, integridade ou solidariedade –, qualquer direito que seja aplicado às pessoas jurídicas deve possuir tutela com fundamento distinto.

Não se verifica, deste modo, que a Responsabilidade Civil esteja apta ou mesmo seja funcional<sup>384</sup> a resolver também este outro tipo de dano, qual seja, relativo a expurgação do patrimônio do ofensor o lucro obtido com a intervenção na esfera jurídica alheia. De outro lado, o enriquecimento sem causa<sup>385</sup>, também como fonte de obrigações<sup>386</sup>, pode ser tido como instrumento específico à restituição do que foi indevidamente objeto de locupletamento.

Dentre os lucros do interventor infrator de titularidade de patente, a ser calculado com base no enriquecimento sem causa, deverá ser considerado o *aproveitamento do mercado* e de outro a “privação de oportunidade”<sup>387</sup>. Com fundamento na exclusiva conferida pelo Estado não haverá oportunidade de haver concorrente disputando aquele mercado no lapso temporal determinado. Portanto, aquele que adentrou no mercado já estará gozando de situação de mercado criada e construída pelo titular da patente e, deste modo, provável que tenha que investir menos em publicidade, por exemplo. Enquanto de outro lado, o titular da exclusiva estará sendo privado da oportunidade. Pois com a interdição legal não há de se ter expectativa razoável de que haverá oportunidade perdida já que serás o único *autorizado* a atuar naquele tipo de atuação comercial.

Tendo em vista as considerações acima expostas, num panorama geral e abrangente, referente ao dano e as possibilidades de seu cálculo passa-se a análise quanto

---

<sup>384</sup> “O foco da responsabilidade é a situação do lesado (e não a do ofensor) e a sua principal função é eliminar os prejuízos que lhe foram causados, seja na modalidade de dano emergente, seja na forma de lucro cessante, ao passo que o enriquecimento sem causa (e o ilícito) têm por escopo aniquilar um acréscimo, indevidamente injustificado, do qual o ofensor se beneficiou. É por isso que a doutrina tradicional ressalta que a responsabilidade civil e o enriquecimento sem causa estão sujeitos a princípios fundamentalmente diversos.” GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. *Lucros cessantes: do bom-senso ao postulado normativo da razoabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.s 203-204.

<sup>385</sup> “Como não poderia deixar de ser, o enquadramento dogmático do lucro da intervenção como hipótese de enriquecimento sem causa depende da adequada compreensão dos requisitos para a configuração deste último, extraídos do art. 884 do Código Civil.<sup>32</sup> Elencam-se, assim, os seguintes pressupostos: a) deve haver enriquecimento; b) esse enriquecimento deve ter sido obtido à custa de outrem; e c) tal enriquecimento deve se revelar sem justa causa.” SILVA, Rodrigo da Guia. *Contornos do enriquecimento sem causa e da responsabilidade civil: estudo a partir da diferença entre lucro da intervenção e lucros cessantes*. Civilistica.com - Revista Eletrônica de Direito Civil, v. 5, p. 1-25, 2016, p. 11.

<sup>386</sup> KONDER, Carlos Nelson. *Enriquecimento sem causa e pagamento indevido*. In *Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional*. Coord. Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.s 369/380-382.

<sup>387</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Por uma visão imparcial das perdas e danos em propriedade industrial*. In *Grandes temas da atualidade: Propriedade Intelectual, inovação tecnológica e bioenergia*. Organizado por Charlene Maria C. de Ávila Plaza, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Beviláqua Marin. P. 183-228. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009.



à possibilidade de ser aplicada a solidariedade entre o contrafator direto e o terceiro que contribuiu à infração da titularidade da patente.

Do estudo de legislações alienígenas, que compôs essa dissertação, cabe ressaltar que a doutrina espanhola<sup>388</sup> – diferente do que aqui se propõe – entende que o terceiro que contribui à infração não deverá ser responsabilizado pelo dano no caso de haver passividade do titular. Deste modo, o titular que não faz uso de sua invenção não poderá requerer a recomposição de danos do infrator indireto, pois que não havendo uso pelo titular não se pode entender que a contribuição do terceiro por si só causará danos. Para essa doutrina, o dano é pressuposto de uma ação de indenização.

Concluído que no Brasil o dano se dará *in re ipsa*, passa-se ao estudo da possibilidade de haver solidariedade. Inicialmente para o estudo da solidariedade é necessário fazer a distinção entre a solidariedade contratual e a extracontratual. O presente caso, conforme já exposto, trata de analisar como se dará a relação do contrafator direto com o contrafator indireto. Este último trata do terceiro que contribuiu (através de alguns dos seguintes atos: produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos) com material necessário e indispensável à contrafação direta, excetuada matéria prima suscetível de diversas utilizações que não configuram infrações. Com tal material em mãos o contrafator direto irá produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos objeto que diretamente irá violar patente.

Diante da análise da relação acima, restou explicitado que ambos os agentes, contrafator direto e indireto, devem responder por seus atos. Se se verificar o tipo de relação estabelecida com o titular do direito conferido pela patente, resultará que nenhum dos agentes contrafatores necessitará manter relação direta para que haja a configuração da infração. Ou seja, não é importante ao presente estudo, simplesmente pelo fato de que não alterará a forma de responsabilidade, o fato de haver relação comercial entre os contrafatores e o titular do direito conferido pela patente.

Certo é que na hipótese deste estudo haverá dois responsáveis, o contrafator direto e o contrafator indireto, pela violação do direito conferido pela patente. O titular da patente, vítima dos atos violadores, no mínimo terá subtraída a sua oportunidade de lucro já que tendo o mercado reservado somente para si não se insere em seus cálculos contábeis a possibilidade de concorrência. De outro lado, não se cogita o duplo ressarcimento por

---

<sup>388</sup> SANTAS, Javier Framiñán. *La infracción indirecta de patente: problemática relativa a la indemnización de daños*. In BELTRÁN, Emilio (editor). *Propiedad intelectual e industrial*. Volume segundo. p. 741-782. Espanha: Thomson Resterus, 2013, p. 775.

um mesmo dano<sup>389</sup> e, portanto, se um dos contrafatores reparar integralmente não haverá o que perquirir do outro agente neste sentido<sup>390</sup>.

Com inspiração na doutrina do terceiro cúmplice, portanto, o terceiro que contribuiu para a infração da titularidade da patente deve ser responsabilizado solidariamente<sup>391</sup> ao contrafator direto. Fato este que corrobora a necessidade de a existência da contrafação direta ser requisito essencial para a responsabilização do terceiro que contribuiu à infração.

Verifica-se que é possível fazer, neste ponto, uma equivalência comparativa das duas doutrinas – terceiro cúmplice e contrafação por contribuição – para demonstrar a pertinência da adoção e importação da responsabilidade solidária. Para tanto, adota-se o raciocínio proposto por Santos Júnior<sup>392</sup> ao explicitar ao seu leitor as características que convergem para a aplicação da solidariedade entre o devedor e o terceiro que praticou a lesão ao crédito. Propôs o mencionado autor que, de um lado, há unicidade na participação num mesmo ato lesivo (ainda que, conforme ressaltou o civilista, o devedor tenha inobservado o dever de prestar e o terceiro tenha inobservado o dever de não interferir no crédito) e no mesmo dano. De outro lado, se trataria da solução que melhor protegeria o credor lesado.

Tratando de infração por contribuição da titularidade da patente também há unicidade na participação. De um lado, está o terceiro que contribuiu na forma de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos material que seja essencial e indispensável – ao mesmo tempo em tal contribuição não se trata de material de uso comum no comércio – na formulação do produto/objeto final. E, de outro lado, está o contrafator direto que ao utilizar tal contribuição produziu, usou, colocou à venda, vendeu ou importou com estes propósitos produto/objeto que infringe determinada patente.

---

<sup>389</sup> SANTOS JÚNIOR, E. *Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito*. Coimbra: Almedina, 2003, p. 555.

<sup>390</sup> Tratando-se apenas da reparação, pois não se desconsidera que ainda poderá caber ao titular perquirir a abstenção dos atos violadores dos direitos conferidos pela patente.

<sup>391</sup> Nesse sentido: LIMA, Alvino. *A interferência de terceiros na violação do contrato*. Revista de Direito Civil Contemporâneo. Vol. 5. Ano 2. P. 307-325. São Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015, p. 308. MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo e BIANCHINI, Luiza Lourenço. *Breves considerações sobre a responsabilidade civil do terceiro que viola o contrato (tutela externa do crédito)*. In TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luis Edson (organizadores). *Diálogos sobre Direito Civil*, v. 3. P. 453-471. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 456. MARTINS, Fábio Floriano Melo. *A interferência lesiva de terceiro na relação obrigacional*. São Paulo: Almedina, 2017, p. 215. SANTOS JÚNIOR, E. *Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito*. Coimbra: Almedina, 2003, p. 556.

<sup>392</sup> SANTOS JÚNIOR, E. *Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito*. Coimbra: Almedina, 2003, p. 557.

Portanto, havendo participação no mesmo ato lesivo, conseqüentemente houve a unicidade no mesmo dano. A infração e, deste modo, o dano somente foi possível pela conjugação das ações do terceiro, através de sua contribuição, e do contrafator direto com o produto/objeto final.

Por fim, no que tange a proteção do titular tal proposta traz a mais ampla possibilidade de que ele seja ressarcido, além do fato de convergir para a nova tendência da responsabilidade civil em que as atenções voltaram-se ao lesado, de modo a tirar o foco da punição daquele que praticou o ato lesivo. Tal proposta também se mostra a mais apropriada se o ponto de vista for comercial, já que para o titular do direito advindo da patente poderá ser menos custoso perseguir apenas um dos atores violadores.

Como no mencionado caso estadunidense referente à patente de queimador de lâmpada de óleo em que o contrafator direto tratava-se do público consumidor. Naquele caso para o titular perseguir a contrafação direta teria ele que identificar cada comprador, além de demonstrar que cada um desses compradores, efetivamente, utilizou a matéria prima para chegar a um ponto final em que violaria a titularidade da patente concedida. Não se pode deixar de imputar no custo do titular o fato de que intentar ações em desfavor de seus consumidores pode atrair publicidade negativa à sua imagem ou mesmo o afastamento daquele consumidor.

De outro lado, se o titular intenta pretensão<sup>393</sup> em desfavor daquele agente comercial que expôs o material essencial à infração, serão reduzidos *os custos* de coerção, já que se trata de apenas um agente e não haverá conflito de interesses, pois não haverá de instaurar conflito com quem é ou pode vir a ser seu consumidor. Ao contrário, estará em disputa com outro agente econômico, em situações como as consideradas neste exemplo, e estarão em situação de uma possível equidade de forças, informações e etc.

Como não se desconhece, o Direito Positivo brasileiro, através do artigo 265 do Código Civil, dispôs como regra geral da solidariedade que a mesma não se pode presumir, mas tão somente pode resultar da lei ou da vontade das partes. Certo que no caso de estudo não há, necessariamente, vontade das partes<sup>394</sup>, quais sejam: contrafator direto e contrafator indireto, no sentido pactuarem pelo regime da solidariedade.

---

<sup>393</sup> “O que se exige com a pretensão é a *realização da prestação*, que constitui, de ordinário, o seu *objeto*.” FONTES, André. *A pretensão como situação jurídica subjetiva*. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 135.

<sup>394</sup> Não se nega que pode haver tal vontade pactuada, mas parte-se de uma premissa geral de que o terceiro simplesmente forneceu matéria que contribuiu à infração e que o contrafator direto, através da contribuição, pode gerar o produto/objeto final contrafator. Havendo, portanto, entre eles negócio jurídica no qual o terceiro forneceu a contribuição e o contrafator direto adquiriu a matéria.

Restando, portanto, averiguar a possibilidade de resultar da lei a solidariedade aqui proposta.

A resposta pode ser encontrada sem grandes dificuldades através da aplicação subsidiária do Código Civil, especificamente, no Título referente à Responsabilidade Civil, no artigo 942<sup>395</sup>. Dispõe o artigo, numa quase similaridade do Código de 1916<sup>396</sup>, que todos os autores de uma ofensa responderão de forma solidária com seus bens pela violação do direito cometida. Portanto, tem-se que a solidariedade entre o contrafator direto e o indireto advém da lei.

Não se olvida que a lei cuidou de tratar de situação em que haja a satisfação da dívida por inteiro por apenas um dos obrigados. Caso este que, por óbvio, aplica-se ao presente estudo e, portanto, na forma como disposta no artigo 283 do Código Civil, terá este agente o direito de exigir que o outro efetue o ressarcimento na medida de sua quota parte.

A pluralidade dos agentes<sup>397</sup> que se tornam responsáveis pela reparação aumenta as chances<sup>398</sup> de a vítima ter ressarcimento e, portanto, de o titular do direito de patente ter a indenização pela perda da exclusividade ou mesmo pela perda da oportunidade da mesma. A opção pela solidariedade também atende aos ditames de uma responsabilidade civil que tem o seu foco na reparação da vítima e não mais nos atos do infrator.

---

<sup>395</sup> “Se alguém participa, de qualquer modo, da produção de um prejuízo, torna-se de pronto co-autor.” [...] Isto porque, nos termos do parágrafo único do art. 942, os autores do dano e os responsáveis indiretos indiretos indicados no art. 932 são solidariamente responsáveis.” TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 856-857.

<sup>396</sup> “Igualmente não há inovações em relação ao disposto no novo art. 942, que reproduz *ipsis litteris* (com exceção da substituição do vocábulo “cúmplices” pela expressão “co-autores”, no parágrafo único), o disposto no antigo art. 1.518. Nenhuma novidade, portanto, nessa área. Mantém-se, destarte, a regra da solidariedade de todos os envolvidos em matéria de responsabilidade civil, inclusive no que pertine à chamada responsabilidade civil pelo fato de outrem.” FACCHINI NETO, Eugênio. *Da responsabilidade civil no novo código*. Brasília: Revista TST, vol. 76, nº 1, P. 17-63, jan/mar, 2010, p. 47.

<sup>397</sup> DIAS, José de Aguiar. *Da responsabilidade civil*. 12ª edição revista, atualizada de acordo com o código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p.s 908-909.

<sup>398</sup> SANTOS JÚNIOR, E. *Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito*. Coimbra: Almedina, 2003, p. 574.

## CONCLUSÃO

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.”<sup>399</sup>

As patentes tratam de uma solução técnica para um problema técnico. Sua natureza jurídica explicita um tipo de propriedade<sup>400</sup> temporária, em que o Estado confere ao titular do direito patrimonial e exclusão de terceiros para, em troca, a sociedade ter revelados os meandros da tecnologia. Portanto, considerando que haverá interdição do mercado, é imperioso que estejam presentes os requisitos mínimos para a concessão de uma patente. Em se tratando de patente de invenção exige-se: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva. Já para os modelos de utilidade exige-se: novidade, ato inventivo e aplicação industrial.

Seja pelo comando constitucional no artigo 5º, inciso XXIX ou pela natureza jurídica de propriedade, certo é que a patente não pode ser tida como um fim em si mesma. Deverá estar ela funcionalizada de acordo com os valores do ordenamento jurídico de modo que estejam considerados atendidos diversos interesses em jogo. Sendo assim, atendendo ao modelo poliédrico em que uma patente não suscita somente interesses proprietários de seus titulares, mas ainda dos seguintes atores: direitos do inventor (aquele que criou), do titular (aquele que possui os direitos patrimoniais da patente), do Estado (quem conferiu a exclusividade), da concorrência (que aguardo o domínio público para utilizar o invento), dos consumidores (que tendem a estar submetidos à práticas comerciais distintas no caso de haver exclusividade e no caso do domínio público e, deste modo, possibilidade de pluralidade de ofertas) e do meio ambiente

Havendo, portanto, uma interdição temporal em favor do titular da patente quaisquer outros atores que, nesse período, sem que para tanto possuam autorização, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem com estes propósitos produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado

---

<sup>399</sup> SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. *O pequeno príncipe*. Tradução de Dom Marcos Barbosa. 48ª ed., 17ª impr. Rio de Janeiro: Agir, 2005, p. 74.

<sup>400</sup> “Mesmo olhando para o campo específico do Direito, também não encontramos uma concepção unitária da propriedade.” VIEIRA, José Alberto C. *Direitos reais*. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 657.

poderão<sup>401</sup> estar incidindo em contrafação, nos moldes do teor do artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial.

A lei ainda tratou de prever o direito do titular de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos descritos no parágrafo acima. O ato de terceiro trata justamente do tema central dessa dissertação, sob a perspectiva de análise da responsabilidade civil do terceiro que contribuiu à infração da titularidade da patente.

Diante da economicidade do texto legal esse trabalho buscou na doutrina nacional e estrangeira, nos precedentes judiciais e na legislação estrangeira a construção de parâmetros para a responsabilidade da infração por contribuição. Havendo, para tanto, forte inspiração no tratamento conferido pelos Estados Unidos da América ao que eles denominam de *contributory infringement*. Pois que naquele país a primeira decisão judicial sobre o tema data de 1871 e a primeira legislação (vigente até os dias atuais) de 1952, ou seja, já há um amadurecimento no tratamento do tema pelos anos de *expertise*.

No entanto, para que fossem apreciados os requisitos da responsabilidade civil buscou-se a adoção da tutela externa do crédito, momento no qual se passou a ampliar as hipóteses de responsabilidade civil, com fins a enquadrar o terceiro que de alguma forma estimulou o inadimplemento de uma relação obrigacional. A doutrina tratou de impor a responsabilidade do terceiro que contribuiu à frustração do direito ao crédito ao interferir numa relação obrigacional pretérita.

A responsabilização do terceiro que interveio passou a ser possível com a mitigação do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos de forma que o terceiro passou a ser visto integrando a relação seja de forma a respeitá-la, seja com o direito de não ser prejudicado. Como fundamento de responsabilização do terceiro que não integrou a relação obrigacional pretérita elegeu-se a boa-fé objetiva e o abuso do direito.

No caso de infração por contribuição de terceiro à titularidade da patente, diferente da lesão ao crédito trabalhado na tutela externa do crédito não há, necessariamente, uma pretérita relação contratual a ser violada. Em se tratando de patente haverá o dever geral de não infração, por expressa determinação do ordenamento (direito objetivo) que confere o direito de exclusividade ao titular da patente.

Durante o presente estudo concluiu-se que o ato de infração à titularidade da patente por contribuição de terceiro, na forma como permite a teoria geral da

---

<sup>401</sup> Ressalta-se que a Lei de Propriedade Industrial, no artigo 43, tratou de delimitar alguns atos que não configurarão infração.

responsabilidade civil<sup>402</sup>, comportará tanto a responsabilização por culpa quanto por risco. Da primeira forma, o terceiro agente não empresário responderá através da responsabilidade civil subjetiva<sup>403</sup>, já que não experimentado na área e, portanto, não obrigado a conhecer a meandros técnicos. Já na segunda forma, o terceiro agente empresário responderá através da responsabilidade objetiva, já que possui o dever de conhecer seu ramo e, portanto, não pode alegar falta de conhecimento ao fornecer material para contrafação principal.

Por fim, para que possa haver a responsabilidade civil do terceiro que contribuiu à infração a dissertação estabeleceu requisitos essenciais. Somente haverá a responsabilização quando verificados os seguintes requisitos: (i) existir a contrafação principal; (ii.i) se o terceiro for agente do ramo empresarial há o dever implícito de conhecer o seu mercado; portanto, ele deveria saber que a sua contribuição infringirá direito de exclusiva alheio ou (ii.ii) se o terceiro não for agente comercial, seus atos configurarão responsabilidade somente se ele souber que sua contribuição será utilizada para a contrafação principal e (iii) a contribuição do terceiro não pode ser matéria prima suscetível de diversas utilizações que não configuram infrações, mas deve ser indispensável à existência da contrafação principal.

Havendo a caracterização da responsabilidade civil deverá ser apurado o dano. Este, que nos termos da Lei de Propriedade Industrial é permitido que seja fixado por eleição de critérios do prejudicado, dentre àqueles fixados nos artigos 209 e 210. Deste modo, buscando compor o direito a perdas e danos e aos lucros cessantes por violação aos direitos de propriedade industrial. No entanto, não será necessária a comprovação do prejuízo, tratando-se de hipótese dano *in re ipsa*<sup>404</sup> já que decorre da própria violação.

<sup>402</sup> FACCHINI NETO, Eugênio. *Da responsabilidade civil no novo código*. Brasília: Revista TST, vol. 76, nº 1, P. 17-63, jan/mar, 2010, p. 26.

<sup>403</sup> “Da quest’insieme dovrebbe risultare più chiara la ragione per cui, da una parte, la colpa non può essere riguardata unicamente come uno strumento che si lega alle fortune dell’industria nascente; e, dall’altra, perché il suo ruolo viene drasticamente ridotto, o addirittura cancellato, quando si tratta di circoscrivere la tutela della proprietà per eccellenza, quella terriera. Tuttavia, e la giurisprudenza della metà del secolo passato già lo dimostra con chiarezza, lo schema della responsabilità civile, costruito per mediare i conflitti tra i proprietari, si palesa disponibile per avviare e soluzione anche quelli che assumono la nuova forma dell’immissione industriale.” RODOTÀ, Stefano. *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni*. 3ª ed. Bolonha: Società editrice il Mulino, 2013, p. 158. Tradução livre: “A partir deste todo, a razão pela qual, por um lado, a culpa não pode ser considerada apenas como um instrumento que se liga às fortunas da crescente indolência, deve ser mais clara; e, por outro, porque seu papel é drasticamente reduzido, ou mesmo cancelado, quando se trata de circunscrever a proteção da propriedade por excelência, essa terra. No entanto, e a jurisprudência da metade do século passado já mostra isso claramente, o esquema de responsabilidade civil, construído para mediar o conflito entre os proprietários, está disponível para iniciar e resolver mesmo aqueles que tomam a nova forma de contribuição industrial.”

<sup>404</sup> “Propriedade industrial. Ação cominatória, com pedidos de índole condenatória, visando a impedir os réus de produzirem e comercializarem produtos que utilizem as marcas tituladas pelas autoras. Sentença de

No que concerne à solidariedade, a presente dissertação entendeu por haver solidariedade entre o contrafator direto e o terceiro que contribuiu à contrafação. Sob a perspectiva utilizada na tutela externa do crédito, avaliou-se que haverá (i) unicidade na participação, o terceiro contribuiu na forma de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos material que seja essencial e indispensável – ao mesmo tempo em tal contribuição não se trata de material de uso comum no comércio – na formulação do produto/objeto final. E, de outro lado, está o contrafator direto que ao utilizar tal contribuição produziu, usou, colocou à venda, vendeu ou importou com estes propósitos produto/objeto que infringe determinada patente. Bem como haverá (ii) unicidade no mesmo dano, eis que o dano da violação do direito advindo da patente somente foi possível pelo somatório do ato de contribuição com o ato do contrafator direto.

A solidariedade, como proposta desse trabalho, decorre da lei, especificamente do artigo 942 do Código Civil. O mencionado artigo, em sua segunda parte, dispõe que havendo mais de um autor todos deverão responder solidariamente pela reparação. No caso da infração por contribuição, repita-se que o ato do terceiro foi essencial ao resultado final, portanto, o terceiro juntamente com o autor da infração são autores da violação para efeitos de responsabilização.

---

procedência. Apelação de um dos corréus. Autoras que lograram comprovar a titularidade de diversos direitos marcários e sua subsequente violação pelo réu, que utilizou indevidamente sinais distintivos e comercializou produtos contrafeitos. Danos materiais e morais que se encontram "in re ipsa" quando se trata da exploração da propriedade industrial alheia. Jurisprudência deste TJ/SP e do STJ. Manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação desprovida." TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AC 1056137-57.2015.8.26.0002, Des. Rel. Cesar Ciampolini, DJ 23.08.2017.



## REFERÊNCIAS

### Bibliografia tradicional

ALEXY, Robert. *Teoria dos direitos fundamentais*. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Ed. Malheiros, 2008.

ALMEIDA, Marcus Elidus Michelli de. *Abuso do direito e concorrência desleal*. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 4ª ed. atualizada. São Paulo: Saraiva, 1972.

ARAÚJO, Clarice von Oertzen de. *Incidência Jurídica*. São Paulo: Noeses, 2011.

ARONNE, Ricardo. *Propriedade e Domínio. A Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-Constitucional*. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

ASCARELLI, Tullio. *Teoria dela concorrenza e dei Beni immateriali: istituzionididirittoindustriale*. 3ª ed. Milão: A. Giuffrè Editore, 1960.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2ª edição, refundida e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

\_\_\_\_\_. *O direito: introdução e teoria geral*. 13ª edição refundida, 5ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2011.

ASQUINI, Alberto. *Perfis da empresa*. Tradução de Fábio Konder Comparato. São Paulo: *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, v.35, n. 104, p. 109-26. out/dez 1996.

ASSIS, Machado de. *Memórias póstumas de Brás Cubas*. São Paulo: O Globo/ Klick Editora, 1997.

AZEVEDO, Álvaro Villaça. *Teoria geral do direito civil: parte geral*. São Paulo: Atlas, 2012.

BANDEIRA, Paula Greco. *Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cúmplice*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC nº 30. Abril-junho. 2007. P. 79-127. Rio de Janeiro: Padma Editora.

BARBOSA, Denis Borges. *Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

\_\_\_\_\_. *Por uma visão imparcial das perdas e danos em propriedade industrial*. In *Grandes temas da atualidade: Propriedade Intelectual, inovação tecnológica e bioenergia*. Organizado por Charlene Maria C. de Ávila Plaza, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Beviláqua Marin. P. 183-228. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2009.

\_\_\_\_\_. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

\_\_\_\_\_. *Tratado da Propriedade intelectual: uma introdução à propriedade intelectual, bases constitucionais da propriedade intelectual, a doutrina da concorrência, a propriedade intelectual como um direito de cunho internacional, propriedade intelectual e tutela da concorrência*. Tomo I. 1ª ed. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

\_\_\_\_\_. *Tratado da Propriedade Intelectual: patentes*. Tomo II. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da Propriedade Intelectual*. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

\_\_\_\_\_. *E-stabelecimento*. São Paulo: Quartier Latin, 2018 (no prelo).

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes e BARBOSA, Denis Borges. *O código de propriedade industrial conforme os tribunais: comentado com precedentes judiciais*. Patentes. Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018 (no prelo).

BARROSO, Luís Roberto. *O direito constitucional e a efetividade de suas normas*. 9ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

BARCELONA, Pietro. *El Individualismo Propietario*. Traduzido por Jesús Ernesto García Rodríguez. Madri: Editorial Trotta, 1996.

BECK, Ulrich. *Sociedade de Risco*. Rumo a uma outra modernidade. Tradução: Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2011.

BENSADON, Martín. *Derecho de Patentes*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2012.

BENTLY, Lionel e SHERMAN, Brad. *Intellectual property law*. 2ª ed. Nova Iorque: Oxford University Press, 2004.

BOBBIO, Norberto. *Teoria do ordenamento jurídico*. 10ª ed. Tradução Maria Celeste C. J. Santos; ver Tec. Cláudio De Cicco; apes. Tércio Sampaio Ferraz Junior. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.

BORBA, José Edwaldo Tavares. *Direito societário*. 13ª Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2012.

BRANCO, Sergio. *O domínio público no direito autoral brasileiro: uma obra em domínio público*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011.

BUSNELLI, Francesco D e PATTI, Salvatore. *Danno e responsabilità civile*. Seconda edizione aggiornata. Torino: Giappichelli, 2003.

BUTRUCE, Vitor Augusto José. *A exceção de contrato não cumprido no direito civil brasileiro contemporâneo: funções, pressupostos e limites de um 'direito a não cumprir'*. Dissertação apresentada a programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UERJ para obtenção do título de Mestre em Direito Civil. Orientador: Gustavo José Mendes Tepedino.

CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. Tomo II. 1ª ed. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001.

CALIXTO, Marcelo Junqueira. *A culpa na responsabilidade civil: estrutura e função*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

CARVALHO, Afranio de. *Registro de imóveis: comentários ao sistema de registro em face da Lei nº 6.216, de 1975*. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPS regime of patente rights*. 2ª edição. Netherlands: Kluwer Law International, 2005.

\_\_\_\_\_. *The TRIPS Regime of Patent and Test Data*. 4ª edição. Netherlands: Kluwer Law International, 2014.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. 4ª ed. revista, ampliada e atualizada com a EC nº 19/98 (Reforma Administrativa) e EC nº 20/98 (Reforma da Previdência). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.

CATALAN, Marcos. *A morte da culpa na responsabilidade contratual*. 2011. 347 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – USP, São Paulo, 2011.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Volume I. São Paulo: Saraiva, 1946.

\_\_\_\_\_. *Tratado da propriedade industrial*. Vol. II. Tomo I. Parte II. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1952.

\_\_\_\_\_. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I - Da propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

\_\_\_\_\_. *Tratado da Propriedade Industrial: dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais*. Vol. II. Tomo I. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CHISUM, Donald S. *Chisum on Patents: a treatise on the law of patentability, validity, and infringement*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc., 2005.

CHISUM, Donald. *Patent Law Digest: abstracts of federal circuit decisions 1982-2003. Cases tables: selected statutes and rules*. Newark: Matthew Bender & Company, Inc, 2004.

COASE, R. H. *The Nature Oh The Firm. Economica*. New Series, Vol. 4, Nº 16. Nov 1937.

CORTIANO JUNIOR, Eroulths. *O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. *Programa De Direito Civil (Parte Geral). Aulas Proferidas na Faculdade Nacional de Direito(1942-1945)*. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979.

DIAS, José Carlos Vaz e. *Aspectos legais relativos à cotitularidade de invenções: o código civil e a lei de inovação em perspectiva*. In Org. BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação: comentários à Lei Federal de Inovação, Incentivos Fiscais, Legislação estadual e local, Poder de Compra do estado (modificações à Lei de Licitações). 2ª ed. ver e aumentada. P. 343-366. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

DIAS, José de Aguiar. *Da responsabilidade civil*. 12ª edição revista, atualizada de acordo com o código Civil de 2002, e aumentada por Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

DINIZ, Maria Helena. *Compêndio de introdução à ciência do direito*. São Paulo: Saraiva, 2001.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

DUVAL, Hermano. *Concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 1976.

FACHIN, Luiz Edson. *Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo*. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006.

\_\_\_\_\_. *Teoria Crítica do Direito Civil*. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003.

FACCHINI NETO, Eugênio. *Da responsabilidade civil no novo código*. Brasília: Revista TST, vol. 76, nº 1, P. 17-63, jan/mar, 2010.

FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais*. 6ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2009.

FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos; LASTRES, José Manuel Otero e AGRA, Manuel Botana. *Manual de la propiedad industrial*. Segunda edición. Madrid: Marcial Pons, 2013.

FERRAZ, Tercio Sampaio Jr. *Introdução Ao Estudo Do Direito.Técnica, Decisão, Dominação*. 6ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2012.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de Direito Comercial*. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil - Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

FONTES, André. *A pretensão como situação jurídica subjetiva*. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.

FORGIONI, Paula Andrea. *Teoria Geral dos Contratos Empresariais*. 2ª Edição. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2010.

\_\_\_\_\_. *Os Fundamentos do Antitruste*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010.

FRANCO, Vera Helena de Mello. *Teoria Geral do Contrato: Confronto com o Direito Europeu Futuro*. São Paulo: Editora RT, 2011.

\_\_\_\_\_. *Direito Empresarial: o empresário e seus auxiliares, o estabelecimento empresarial, as sociedades*. 4ª Edição, São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2012.

FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. *Responsabilidade por danos, imputação e nexos de causalidade*. Curitiba: Juruá, 2014.

GARCIA, Balmes Vega. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2004.

GASTALDI, J. Petrelli. *Elementos de economia política*. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

GERALDES, António Santos Abrantes. *Violação de direitos industriais e responsabilidade civil*. In *Direito Industrial*. Vol. VIII. Coordenado por José de Oliveira Ascensão. P. 109-147. Coimbra: Almedina, 2012.

GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. *Princípio da boa-fé: perspectivas e aplicações*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

GOMES, Orlando. Tendências modernas da reparação de danos. In: Estudos em homenagem ao Professor Silvio Rodrigues. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

\_\_\_\_\_. *Responsabilidade civil*. Texto revisado, atualizado e ampliado por Edvaldo Brito. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

GRAU, Eros Roberto. *A Ordem Econômica na Constituição de 1988*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010.

\_\_\_\_\_. *Direito Penal – Sob a Prestação Jurisdicional*. Curitiba: Malheiros, 2010.

GRECO, Rogério. *Curso de direito penal: parte geral*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009.

GROSSI, Paolo. *Mitologias Jurídicas da Modernidade*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. *Lucros cessantes: do bom-senso ao postulado normativo da razoabilidade*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

KELSEN Hans. *Teoria Pura Do Direito. Introdução à Problemática Científica do Direito*. Tradução de J. Cretella Jr. / Agnes Cretella. 7ª Edição, São Paulo: Revista Tribunais, 2011.

KERSTING, Wolfgang. *Liberdade Bem-Ordenada*. Filosofia do Direito e do Estado de Immanuel Kant. Tradução: Luís Afonso Heck. 3ª Edição, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2012.

KLETT, Alexander R.; SONNTAG, Matthias and WILSKE, Stephan. *Intellectual Property Law in Germany: protection, enforcement and dispute resolution*. Munique: Verlag C.H. Beck. Lexis/Nexis, 2008.

KONDER, Carlos Nelson. *O consentimento no Biodireito: Os casos dos transexuais e dos wannabes*. Revista Trimestral de Direito Civil. Vol. 15 (julho/setembro de 2003). Rio de Janeiro: Padma, 2000.

\_\_\_\_\_. *Enriquecimento sem causa e pagamento indevido*. In *Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional*. Coord. Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

\_\_\_\_\_. *Contratos Conexos: grupos de contratos, redes contratuais e contratos coligados*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

\_\_\_\_\_. *Distinções hermenêuticas da constitucionalização do direito civil: o intérprete na doutrina de Pietro Perlingieri*. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, Vol. 60, n.1, jan/abr. 2015. P. 193-213.

LABRUNIE, Jaques. *Direito de Patentes: condições legais de obtenção e nulidades*. Barueri, SP: Manole, 2005.

\_\_\_\_\_ e BLASI, Marcos Chucralla Moherdau. *O sistema constitucional de patentes e os prazos de vigência*. In *Propriedade Intelectual no direito empresarial*. Coord. Luis Felipe Balieiro Lima. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2009.

LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*. Tradução de José de Souza e Brito e José António Veloso. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1974.

LEVITT, Steven D. & DUBNER Stephen J. *Freakonomics. O lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta*. Traduzido por Regina Lyra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

LIMA, Alvino. *A interferência de terceiros na violação do contrato*. Revista de Direito Civil Contemporâneo. Vol. 5. Ano 2. P. 307-325. São Paulo: Ed. RT, out-dez. 2015.

LINS, Thiago Drummond de Paula. O lucro da intervenção e o direito à imagem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. Resenha de: KONDER, Carlos Nelson. Revista Brasileira de Direito Civil – RBD Civil, Belo Horizonte, vol. 11, p. 157-160, jan./ mar. 2017.

LIPSCOMB III, Ernest Bainbridge. *Lipscomb's Walker on patents*. Volume 6 §§ 20:1 – 22:75. Nova Iorque: LCP BW, 1987.

LÔBO, Paulo. *Direito Civil: contratos*. 2ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014.

LOPES, José Reinaldo de Lima. *O Direito na História*. 4ª Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2012.

MAGALHÃES, Ari. *Manual de Redação de Patentes*. São Paulo: Schoba, 2016.

MALAVOTA, Leandro Miranda. *A construção do sistema de patentes no Brasil: um olhar histórico*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

MARTINS, Fábio Floriano Melo. *A interferência lesiva de terceiro na relação obrigacional*. São Paulo: Almedina, 2017.

MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado: critérios para sua aplicação*. São Paulo: Marcial Pons, 2015.

MARQUES, Claudia Lima. *A nova crise do contrato: Estudos sobre a nova teoria contratual*. São Paulo: RT, 2007.

MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e aplicação do direito*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009.

MEDINA, José Miguel Garcia e ARAÚJO, Fábio Caldas. *Código Civil comentado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.



MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 39ª ed. atualizada até a Emenda Constitucional 71, de 29.11.2012 por Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Editora Malheiros, 2013.

MELO, Marco Aurélio Bezerra de. *Curso de direito civil: direito das coisas*. Volume V. São Paulo: Atlas, 2015.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *O conteúdo jurídico do princípio da igualdade*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010.

MENDONÇA, Mariana Furtado de e PIMENTA, Luiz Edgard Montauray. *A aplicação da doutrina norte-americana do Contributory Trademark Infringement aos provedores de serviço de internet no Brasil*. In *Temas de propriedade intelectual. 25 ao de Gusmão & Labrunie*. P. 425-438. Edição Comemorativa com exemplares distribuídos diretamente.

MERGES, Robert Patrick. *Patent Law and policy: cases and materials*. Virginia: The Michie Company Law Publishers, 1992.

MERGES, Robert Patrick e GINSBURG, Jane C. *Foundations of intellectual property*. Nova Iorque: Foudation Press, 2004.

MILL, John Stuart. *Utilitarismo*. São Paulo: Escala, 2007.

MIRAGEM, Bruno. *Abuso do direito: ilicitude objetiva e limite a exercício de prerrogativas jurídicas no Direito Privado*. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2013.

\_\_\_\_\_. *Direito civil: responsabilidade civil*. São Paulo: Saraiva, 2015.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de direito privado. Parte especial. Tomo XVI. Direito das coisas: propriedade imobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983.

MONIZ, Ana Raquel Gonçalves. *O Domínio Público*. Coimbra: Almedina, 2006.

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo e BIANCHINI, Luiza Lourenço. *Breves considerações sobre a responsabilidade civil do terceiro que viola o contrato (tutela externa do crédito)*. In TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luis Edson (organizadores). *Diálogos sobre Direito Civil*, v. 3. P. 453-471. Rio de Janeiro: Renovar, 2012.

MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional doa danos morais*. 2ª ed. revista. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Abuso do direito*. In Revista Trimestral de Direito Civil. V. 13. Janeiro/Março 2003. Rio de Janeiro: Padma, 2000.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de Direito Administrativo*. 16ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014.

MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de causalidade*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010.

NEGREIROS, Teresa. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

NEVES, José Roberto de Castro Neves. *Medida por medida: o direito em Shakespeare*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2013.

\_\_\_\_\_. *Direito das Obrigações*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014.

PENTEADO, Luciano de Camargo. *Efeitos Contratuais perante terceiros*. São Paulo: Quatier Latin, 2007.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil. Direitos reais: posse, propriedade, direitos reais de fruição, garantias e aquisição*. Volume IV. Revisto e atualizado por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho. 25ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017.

\_\_\_\_\_. *Responsabilidade Civil*. 11ª ed. Atualizado por Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

PERLINGIERI, Pietro. *Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional*. Tradução de Maria Cristina De Cicco. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

\_\_\_\_\_. *O Direito Civil na Legalidade Constitucional*. Tradução e Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

\_\_\_\_\_. *A doutrina do direito civil na legalidade constitucional*. In TEPEDINO, Gustavo (organizador). *Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. Anais do Congresso Internacional de Direito Civil-Constitucional da Cidade de Rio de Janeiro*. P. 01-11. São Paulo: Atlas, 2008.

PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. *Institutos fundamentais do direito civil w liberdade (s): repensando a dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2011.

PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Editoria Juarez de Oliveira, 2006.

PINTO JUNIOR, João José. *Curso elementar de direito romano*. Pernambuco: Typographia Economica, 1888.

POTHIER, Robert Joseph. *Tratado das Obrigações*. Tradução de Adrian Sotero De Witt Batista e Douglas Dias Ferreira. Campinas: Servanda, 2001.

PRATA, Ana. *A tutela constitucional da autonomia privada*. Coimbra: Almedina, 2017.

RÁO, Vicente. *O direito e a vida dos direitos*. 2º Vol. 2ª tiragem. São Paulo: Max Limonad, 1952.

ROCHA, António Manuel da e CORDEIRO, Menezes. *Da Boa-fé no Direito Civil*. Coimbra: Ed. Almedina, 2011.

RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. *A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos*. Revista dos Tribunais, São Paulo, a. 93, v. 821, p. 80-98, mar. 2004.

RODOTÀ, Stefano. *Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni*. 3ª ed. Bolonha: Società editrice il Miluno, 2013.

ROSAS, Roberto. *Do abuso de direito ao abuso de poder*. Brasil: Malheiros Editores, 2011.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. *O pequeno príncipe*. Tradução de Dom Marcos Barbosa. 48ª ed., 17ª impr. Rio de Janeiro: Agir, 2005.

RUBINSTEIN, Flávio. *A bona fides como origem da boa-fé objetiva do direito brasileiro*. Revista da USP. Vol. 99. São Paulo, 2004.

SALLES, Raquel Bellini. *A cláusula geral de responsabilidade objetiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial, as estruturas*. 2ª Edição São Paulo, Malheiros: 2002.

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. *Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil*. São Paulo: Saraiva, 2010.

SANTAS, Javier Framiñán. *La infracción indirecta de patente: problemática relativa a la indemnización de daños*. In BELTRÁN, Emilio (editor). *Propiedad intelectual e industrial*. Volume segundo. p. 741-782. Espanha: Thomson Resterus, 2013.

SANTOS JÚNIOR, E. *Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito*. Coimbra: Almedina, 2003.

SARMENTO, Daniel. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. *Direito Constitucional: teoria, história e métodos*. 2ª Edição, Belo Horizonte: Fórum, 2016.

SCHECHTER, Roger E. e THOMAS, John R. *Intellectual Property: the Law of copyright, patents and trademarks*. St. Paul: Thomson West, 2003.

SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

\_\_\_\_\_. *Direito civil e constituição*. São Paulo: Atlas, 2013.

SCHUMPETER, Joseph A. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

SGARBI, Adrian. *Introdução à Teoria do Direito*. São Paulo: Marcial Pons, 2013.

SILVA, Clóvis Veríssimo do Couto e. *A Obrigação como processo*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006.

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 9ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1992.

SILVA, Miguel Moura e. *Direito da concorrência: uma introdução jurisprudencial*. Coimbra: Almedina, 2008.

SILVA, Rodrigo da Guia. *Contornos do enriquecimento sem causa e da responsabilidade civil: estudo a partir da diferença entre lucro da intervenção e lucros cessantes*. *Civilistica.com - Revista Eletrônica de Direito Civil*, v. 5, p. 1-25, 2016.

SOARES, Silvia Simões. *Aspectos jurídicos do compartilhamento de arquivos em MP3 P2P via internet: a experiência do Napster e as novas tendências da legislação de copyright dos Estados Unidos*. Disponível em <http://stoa.usp.br/ssss/files/>

[1/5138/S%C3%ADvia+Soares+-+Aspectos+Jur%C3%ADdicos+do...](#),  
visualização em 04.02.2018, às 17:24.

última

SOUZA, Eduardo Nunes de. *Abuso do direito: novas perspectivas entre a licitude e o merecimento de tutela*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Vol. 50. Abril/Jun. P. 35-91. Rio de Janeiro: Ed. Padma, 2002.

SOUZA, Wagner Mota Alves. *Tutela externa do crédito*. In. ANDRIGHI, Fátima Nancy (coordenadora). *Responsabilidade civil e inadimplemento do direito brasileiro*. P. 65-86. São Paulo: Editora Atlas, 2014.

SUNSTEIN, Cass R. *Republic.com 2.0*. New Jersey: Princeton University Press, 2009.

TARUFFO, Michele. *Uma simples verdade: o juiz e a construção dos fatos*. Tradução de Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012.

TAUBMAN, Antony; WAGER, Hannu and WATAL, Jayashree. *A handbook on the WIPO TRIPS Agreement*. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2012.

TEPEDINO, Gustavo. *Notas sobre o nexo de causalidade*. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Vol. 6. Abril/Jun. P. 3-19. Rio de Janeiro: Ed. Padma, 2001.

\_\_\_\_\_. *Introdução: Crise de fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 2002*. In TEPEDINO, Gustavo (coord.). *A parte geral do novo Código Civil: estudos e perspectivas Civil-Constitucional*. P. XX-XXXIII. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

\_\_\_\_\_. *A causalidade nas ações de responsabilidade atribuídas ao hábito de fumar*. Revista Forense. Vol. 384. Março/Abril. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006.

\_\_\_\_\_. *Notas sobre a Função Social dos Contratos*. In TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (organizadores). *O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira*. P. 395-405. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.

\_\_\_\_\_. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

\_\_\_\_\_. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República*. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

TERRA, Aline de Miranda Valverde e GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. *Considerações acerca da exclusão do lucro ilícito do patrimônio do agente ofensor*. Revista da Faculdade de Direito – RFD – UERJ. P. 1-24. Rio de Janeiro, nº 28, dezembro de 2015.

USTÁRROZ, Daniel. *Responsabilidade civil por ato ilícito*. São Paulo: Atlas, 2014.

VASCONCELOS, Claudio Lins. *Série EPM*. Material contendo notas e sugestões de tópicos a serem abordados nos Painéis da Escola Paulista de Magistratura, no ciclo de palestras sobre: “Responsabilidade Civil na violação de direito autoral na internet”. São Paulo, 15, 22 e 29 de maio de 2017.

VERÇOSA, Haroldo M. D. *Contratos Mercantis e a Teoria Geral dos Contratos. O Código Civil de 2002 e a Crise do Contrato*. São Paulo: Quartier Latin, 2010.

VIEIRA, José Alberto C. *Direitos reais*. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.

### **Bibliografia retirada da internet**

ADAMS, Charles W. *A brief history of indirect liability for patent infringement*. Vol. 22. Santa Clara High Tech. Law Journal, 2005. Disponível em <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol22/iss3/1>, última visualização em 04.02.2018, às 11:35.

BARBOSA, Denis Borges. *TRIPS e as novas normas de Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro, 1994. Disponível em <https://www.google.com.br/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1P3i5LnXAhUDQZAKHaG5AiQQFghRMAc&url=http%3A%2F%2Fdenisbarbosa.addr.com%2F70.doc&usg=AOvVaw1OS9GQrwtXgMK4I9YBVNSE>, última visualização em 11.008.2017, às 13:30.

\_\_\_\_\_. *Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes*. 2011. Disponível em

<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/contributory.pdf>, última visualização em 03.03.2017, às 19:57.

\_\_\_\_\_. *Utilidade Industrial*. Junho de 2015. Disponível em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/utilidade\\_industrial\\_jun2015.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/utilidade_industrial_jun2015.pdf), última visualização em 11.08.2017, às 13:08.

BARROSO, Luís Roberto. *Estado e livre iniciativa na experiência constitucional brasileira*. Disponível em [http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Estado-e-Livre-iniciativa\\_versao-final\\_11abr2014.pdf](http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Estado-e-Livre-iniciativa_versao-final_11abr2014.pdf), última visualização em 16.12.2016, às 13:00.

FACHIN, Luiz Edson. *Responsabilidade civil contemporânea no Brasil: notas para uma aproximação*. Disponível em <http://fachinadvogados.com.br/artigos/FACHIN%20Responsabilidade.pdf>, última visualização em 06.01.2018, às 18:39.

INPI. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-depatentes.pdf>, última visualização em 14.11.2016, às 19:26.

INPI. Disponível em <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchAvancado.jsp>, última visualização em 16.01.2018.

Instituto Europeu de Patente. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:126056>, última visualização em 13.08.2017, às 20:46.

Nações Unidas, OMPI Brasil. Disponível em <https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/>, última visualização em 14.01.2018, às 18:24.

PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo; BÜRGER, Marcelo L. F. de Macedo. *A tutela externa da obrigação e sua (des)vinculação à função social do contrato*. *Civilistica.com*. Rio de Janeiro, a. 6, n. 2, 2017. Disponível em: <http://civilistica.com/a-tutela-externa-da-obrigacao/>, última visualização em 26.01.2018, às 16:48.

Report Q204. APPI. Disponível em <https://aippi.org/download/committees/204/GR204japan.pdf>, última visualização em 26.01.2018, às 02:37

Revista do INPI. Disponível em <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>, última visualização em 09.01.2018, às 16:58.

WIPO. Disponível em <http://www.wipo.int/patents/en/>, última visualização em 14.01.2017, às 18:19.

WIPO. Disponível em [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=188310](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188310), última visualização em 26.01.2018, às 02:31.

YARBROUGH, Robert J. *Inducement of patent infringement*. Março 2011. Disponível em:

[http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs\\_patent12\\_inducement\\_of\\_infringement.htm](http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs_patent12_inducement_of_infringement.htm), última visualização em 16.01.2018, às 15:46.

### **Fontes legais citadas**

Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS).

Alemanha. Lei de Patentes. Lei de 12 de maio de 2017.

Argentina. Lei de Patente.

Brasil. Exposição de Motivos da Lei de Propriedade Industrial. Lei nº 9.279/1996.

Brasil. Constituição Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824.

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Brasil. Código Civil. Lei nº 10.406/2002.

Brasil. Código da Propriedade Industrial (revogado). Lei nº 7.903/1945.

Brasil. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848/1940.

Brasil. Decreto nº 68.104/1971.

Brasil. Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994.

Brasil. Lei de Criação do INPI. Lei nº 5.648/1970.

Brasil. Lei de Propriedade Industrial. Lei nº 9.279/1996.

Brasil. Súmula 277 do STJ.

Canadá. Patent Act ([R.S.C., 1985, c. P-4](#)). [Versão consolidada de 21.06.2016](#).

Convenção União de Paris (CUP).



Espanha. Lei de Patentes (LP). Lei nº 24/2015, de 24 de julho.

Estados Unidos da América. Código de Patentes.

Portugal. Código Civil.

### **Fontes Judiciais brasileiras**

STJ, 4ª Turma, REsp 101.059/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 20.02.1997.

TRF-2, 5ª Turma, Des. Vera Lucia Lima, AC 199951010563124, DJ 12.08.2003.

TRF2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.0138-0, DJ 02.05.2004.

TJRS, 20ª Câmara Cível, Des. José Aquino Flôres de Camargo, AC 70015420813, 12.07.2006.

TRF2, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, DJ 11.12.2007.

TJRS, 15ª Câmara Cível, Des. Otávio Augusto de Freitas, AC 70020776787, DJ. 12.03.2008.

TRF2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluísio Mendes, AC 1999.51.01.526157-0, DJ 30.09.2008.

TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EIAC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

STJ, 3ª Turma, REsp 978.200-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10.11.2009.

STJ, 4ª Turma, REsp 710.376/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 02.02.2010.

Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, AO 2006.51.01.50492-8, DJ 23.06.2010.

TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Des. Erickson Gavazza Marques, AC 994.02.017108-0, DJ 18.08.2010.

TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2010.02.01.005203-4, DJ 06.10.2010.

TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.512899-3, DJ 09.12.2010.

TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, AI 0068465-81.2011.8.26.0000, Des. Rel. Ribeiro da Silva, DJ 06.07.2011.

TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2007.51.01.805602-0, DJ 05.12.2011.

STJ, 4ª Turma, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, REsp 1258389, DJ 15.04.2014.

TJRJ, 6ª Câmara Cível, AC 0007208-52.2008.8.19.0001, Des. Rel. Nagib Slaibi, DJ 02.12.2015.

STJ, 3ª Turma, Min. Rel. Nancy Andrichi, REsp 1414725, DJ 14.11.2016.

TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201451011513480, DJ 03.04.2017.

TRF2, 1ª Turma Especializada, AC 0013473-64.2012.4.02.5101, Des. Rel. Ivan Athié, DJ 18.04.2017.

STJ, 3ª Turma, REsp 1674370/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03.08.2017, DJe 10.08.2017.

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, AC 1056137-57.2015.8.26.0002, Des. Rel. Cesar Ciampolini, DJ 23.08.2017.

TRF-2, 13ª VFRJ, JF Márcia Maria Nunes de Barros, AO 01374510520174025101, 03.11.2017.

### **Fontes jornalísticas**

Disponível em <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pais-demora-11-anos-para-aprovar-patentes,1693427>, última visualização em 15.11.2017, às 19:43.

Disponível em <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62126-morosidade-da-justica-e-a-principal-reclamacao-recebida-pela-ouvidoria-do-cnj>, última visualização em 17.12.2017, às 19:11.

Disponível em <https://www.tecmundo.com.br/musica/214-o-que-e-mp3-.htm>, última visualização em 04.02.2018, às 17:20.