

A má-fé na aquisição de direitos de propriedade industrial

Denis Borges Barbosa (novembro de 2011)

A noção de boa-fé como raiz da aquisição de direitos de propriedade intelectual e fundamento de seu exercício é um dos temas mais centrais desse ramo do direito. Assim notamos em recente estudo ¹:

Diz Gama Cerqueira, num trecho tão conhecido ²:

A livre concorrência encontra, assim, os seus limites, primeiro, nos direitos alheios, depois, nos deveres do indivíduo para com a sociedade em que vive, e, finalmente, nos deveres da caridade. Ora, se os indivíduos observassem, espontaneamente, a regra moral que lhes deve pautar a atividade econômica, é evidente que não se tornariam necessárias as leis reguladoras da concorrência comercial e industrial, ou da concorrência econômica. Não é isso, porém, o que se verifica, mas justamente o contrário, tendendo a livre concorrência para o abuso desse direito, o que exige a intervenção do Estado nos seus domínios, a fim de contê-la dentro de certas regras impostas pela lealdade, pela boa-fé e pelo interesse social. Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal dominam todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.

A aliança da concorrência à moral é extremamente popular:

“Do exposto, resta evidente que a pretensão do apelante de utilizar o nome de domínio Airtonsenna.com.br, na rede mundial de computadores internet, sem a indispensável autorização da autora-apelada, encontra óbice não só na lei, mas também, nas regras de ordem ética e moral que devem necessariamente pautar as relações humanas e comerciais”. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2ª Câmara Cível, Des. Sidney Mora, AC 0086382-5, DJ 29.03.2000.

“o sistema jurídico nacional, “deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os princípios éticos, inspiradores do sistema.” Agravo nº 70013531694, Décima Nona Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira.

Em que pese o brilho de tal orientação, penso que ela não merece prosperar, porque na fase pós-positivista atravessada pelo direito pátrio, a doutrina contemporânea admite uma reaproximação entre direito e moral, ou seja, o operador jurídico, na sua tarefa hermenêutica, não deve se afastar das pautas éticas e axiológicas. E tanto isso é verdade que, entre os pilares principiológicos do novo Código Civil, não estão apenas a socialidade e a operabilidade, mas, sobretudo, a eticidade, cuja eficácia normativa preconiza a boa-fé nas relações travadas no âmbito privado. Tribunal de

¹ BARBOSA, Denis Borges Barbosa, A concorrência desleal, e sua vertente parasitária (agosto de 2011), encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf, a ser publicado no número de novembro de 2011 da Revista Eletrônica do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, em <http://www.ibpi.org.br/42715/home.html>. Neste estudo igualmente indicamos que a concorrência desleal se funda na noção de eficiência competitiva, e a rejeição do comportamento obstrutivo.

² GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p. XVI, 3ª. Ed. (anotada por SILVEIRA, Newton e BARBOSA, D.B.), Lumen Juris, 2010.

Essa visão é enfaticamente adotada pelas Turmas Especializadas em Propriedade Intelectual do TRF2, em julgados recentes, como *mácula obstativa da aquisição de direitos*:

"Os direitos da propriedade industrial estão permeados pela ideia de se construir uma sociedade fundada no trabalho e na boa-fé, reprimindo-se a má-fé e o aproveitamento parasitário do esforço alheio. Desenho industrial de que não resulta efeito atrativo, mas que tem aparência banal, comum, vulgar, não pode ser registrado (art. 100, II, LPI)."TRF2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.

"I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido. II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé presente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal ad quem se pronuncie a respeito da questão, visto que, por ocasião do proferimento da solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), podendo, por incidência dos princípios presentes nos aforismos *mihi factum dabo tibi ius* e *iura novit curia*, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pelas partes. III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. IV - A constatação de que as testemunhas indicadas pela empresa autora foram, respectivamente, integrante do quadro societário dessa e empregada da empresa do réu não podem sustentar a recusa de seus depoimentos perante o juízo, pois as hipóteses de suspeição previstas nos incisos III e IV do § 3.º do artigo 405 do Código de Processo Civil ostentam evidente cunho subjetivo, a exigir prova contundente de que testemunha nutra sentimento de amizade íntima ou inimizade capital com relação à parte ou, ainda, possua interesse na causa. (...) Dessarte, não se pode, nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade é característica de toda ordem jurídica, como bem assevera o saudoso Miguel Reale: "Poder-se-ia dizer que a bilateralidade atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a correlação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de maneira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo". (em *Filosofia do Direito*, p. 694) Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9279-96, que estipula que "é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei". Digo eu: é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertadamente, que "o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desleal, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade." (REO 231369, DJU 04-04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) deve incidir na proteção patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macauense, de 1995, que reproduz a lei chinesa - logo a China, ao estabelecer a conduta como crime no art. 262). (fl. 805-806) (...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, "retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna". Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial. Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a

conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé." TRF2, EDAC 2000.02.01.018537-5, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de agosto de 2008.

"Age com má-fé o requerente de registro marcário que, não estando autorizado pelo titular do direito autoral sobre obra notoriamente conhecida a fazê-lo, ainda assim o faz. Não corre prescrição para as ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP). É irregistrável o sinal que copia nome de obra artística e seu desenho, se não havia consentimento expresso do respectivo autor ou titular para tal." TRF2, AC 200102010150572, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, 10/06/2003

E ecoam os tribunais estaduais no mesmo teor:

Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa-fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para seu próprio site, onde constava a mensagem "página em construção", com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente. Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto." TJRJ, AC 0001112-78.2008.8.19, Segunda Câmara Cível, Des. Jesse Torres - Julgamento: 24/02/2011 –

Relevante, mesmo predominante, tal entendimento não é porém uniforme. Vide, por exemplo, a posição de Paulo Figueiredo ³:

Na esfera civil, ressaltada a preocupação do legislador com o *bonus pater familias*, o homem médio, geralmente leigo, nada mais natural do que a importância dispensada à boa-fé nos negócios. Porém, na selva mercantil, onde as corporações, geralmente assessoradas por profissionais, se degladiam, muito pouco importa a fé de quem toma a iniciativa na busca da aquisição de um direito, ainda mais real, fruto de registro, como a propriedade industrial, quando em confronto com o dorminhoco. Não há mocinhos. Os diligentes prevalecem e devem mesmo prevalecer na luta pela conquista dos mercados. E, na conformidade da célebre conclusão de Gama Cerqueira, quando analisou as vantagens e desvantagens dos sistemas do registro declarativo ou atributivo da propriedade marcaria, o Estado (e a lei, que dele emana) deve proteger os incapazes, não os negligentes.

Conclusão

Sumariando o que dissemos:

- Tem avultada a importância do requisito de boa-fé como requisito da aquisição de direitos de propriedade industrial.
- A propensão da construção dos tribunais é reconhecer a necessidade do requisito de boa-fé para a aquisição de direitos de propriedade industrial.

³ FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. O direito de precedência ao registro da marca e a marca notoriamente conhecida. Rio de Janeiro: ABPI, n° 45, mar/abr 2000, p.38.