

Nota sobre os limites de constrição do direito exclusivo de patentes

Denis Borges Barbosa (fevereiro de 2015)

NOTA SOBRE OS LIMITES DE CONSTRIÇÃO DO DIREITO EXCLUSIVO DE PATENTES.....	1
Direito de impedir.....	2
Regras de interdição.....	4
Responsabilidade civil por fornecimento doloso de bem dedicado.....	4
Responsabilidade civil por indução dolosa à infração.....	5
Da limitação do art. 43, I.....	5
O disposto no artigo anterior não se aplica.....	6
Natureza da limitação.....	6
Interpretação das limitações.....	7
Limitação não é licença obrigatória.....	7
Critérios de prudência na aplicação das limitações.....	7
Precedentes Judiciais específicos ao art. 43, I.....	9
Da regra de três passos.....	10
Consequências do ato privado.....	10

O conteúdo dos direitos exclusivos de patente se encontra nos art. 42, 183 e 184 da Lei 9.279/96. O primeiro desses, de natureza civil, assim preceitua:

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.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente

Esse dispositivo é complementado pela série de normas penais da mesma lei¹.

¹ Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de

Direito de impedir

Assim, o art. 42 enuncia os atos que terceiros estão proibidos de praticarem perante o titular da patente. De uma forma negativa, indicam o conteúdo jurídico do privilégio.

Essa substância jurídica da patente é complementada pelo dito no art. 6^o, que caracteriza o direito resultante da patente como de *propriedade*, descritor que inclui igualmente elementos positivos³, e não só os exclusivos do direito; uma série de outros dispositivos complementam a construção do conteúdo jurídico da patente.

O próprio texto de TRIPs⁴ sublinha a incompletude do presente artigo, ao indicar que necessariamente a patente também incluirá, pelo menos, “o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.”

Pelo desenho do direito exclusivo de patentes, assim, o titular tem o privilégio exclusivo de praticar os atos descritos, e todos demais tem de se abstrair da prática dos mesmos atos.

utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Art. 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. 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.

² Art. 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. Diz o precedente: “Somente uma previsão legal adequada seria capaz de conferir equilibrada proteção à determinação constitucional de se assegurar direito de propriedade do inventor e, ao mesmo tempo, atender aos interesses sociais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, DJ 30.09.2008.

³ Voto do Ministro Célio Borja: “Tenho, também, que a garantia constitucional da propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial compreende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (...) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a de empreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e abastecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valor socialmente relevante”. Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol. -01505.01 pg. - 00069. RTJ - vol. -00125.03 pg. -00969”.

⁴ ART.28 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens; [[Pé de página original do tratado] Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no Art. 6º. O artigo em questão é: Art.6 - Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual]. b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. 2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

Como notamos no Tratado, a conjugação das normas civis e penais perfaz um mosaico curioso e não necessariamente lógico desses direitos exclusivos:

Teor civil	Teor penal
“produzir objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	“fabricar”
usar Processo	“usar meio ou processo”
“usar produto objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	
	“exportar”
“Vender objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	“vender”
“colocar à venda objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	“expor a venda”
	“ter em estoque”
	“ocultar para utilização com fins econômicos”
	“receber para utilização com fins econômicos”
“importar com o propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou de vender objeto de patente ou produto obtido <i>diretamente</i> por processo patentado”	“importa produto para utilização com fins econômicos que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”
“impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”.	“Fornecer componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente”.
	“ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente”

“utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.”
--

Regras de interdição

Os tipos deste artigo são regras incondicionadas de exclusão. Os atos listados são preceitos de interdição que não estão, *como tais*, condicionados a qualquer elemento subjetivo ou condições especiais dos terceiros colhidos pela vedação. A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*. Aqui não se tem qualquer caso de concorrência *desleal*, mas *interdita*.

As vedações decorrentes do preceito penal não serão jamais de responsabilidade objetiva; dependem para a cominação do tipo do elemento dolo. Não aqui. A responsabilidade civil pela infração *também* não está livre do elemento subjetivo pertinente e dos demais pressupostos da restituição patrimonial. Aqui não. Há interdição, com ou sem responsabilidade civil ⁵.

NO ENTANTO, considerem-se os limites intrínsecos e extrínsecos do direito: [1] o art. 43, [2] o art. 40 quanto à prazo, [3] a restrição territorial da patente ao território brasileiro através do princípio de independência das patentes da CUP (Art. 4º bis), [4] as licenças compulsórias do art. 68 e seguintes, [5] as regras de caducidade, [6] a inoponibilidade subjetiva constante do art. 45.

Responsabilidade civil por fornecimento doloso de bem dedicado

Haverá tal responsabilidade civil nas mesmas circunstâncias descritas no dispositivo penal:

Art. 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.

Com efeito, como precisa o Direito Americano - de onde este dispositivo foi transplantado ⁶ -, só pode haver ilicitude quando o elemento fornecido seja específico para a infração, e não possa servir para nenhuma outra coisa. Mais

⁵ GAMA CERQUEIRA, 1946, vol. II, p. 665, quanto à pretensão negatória: “Não importa, nesta ação, indagar se o réu agiu de boa ou de má-fé, nem se pretende possuir qualquer direito sobre a invenção. A ação independe, também, da prova de prejuízo”. Vide também o precedente: (...) A condição de terceiro de boa-fé da ré – segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação – é completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercialização de produtos não licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagação poderia ter alguma pertinência para efeito de indenização, não deferida, no entanto, em primeiro grau.” TJJPR, AC 735.681-8, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, J.C. Albino Jacomel Guérios, 16 de junho de 2011.

⁶ O Código dos Estados Unidos (35 USC § 271): 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.

ainda, é preciso um claro elemento subjetivo: é preciso que o fornecedor saiba que o propósito é esse. Qualquer um pode receber uma encomenda de fabricação de um parafuso especial, parafuso esse que por si só não está patenteado, mas seja insumo essencial para violar uma patente. Ao cumprir essa encomenda não se terá um átomo de ilicitude.

Responsabilidade civil por indução dolosa à infração

Cabe também neste § 1º do art. 42 a contribuição voluntária e ciente de terceiros à infração, como quem fornece tecnologia para que a infração se faça, sabendo seu propósito.

Da limitação do art. 43, I.

Não obstante a extensão da exclusiva, desenhada como acima se vê, a mesma lei prevê uma série de limitações a tais direitos *erga omnes*⁷.

Em muitos casos, tais limitações representam a interação de princípios constitucionais ou de outros interesses jurídicos de alta monta, que se antepõem ao exercício imitigado da exclusiva, numa conciliação de contenção⁸. Assim, já ao momento de sua subjetivação, e incondicionalmente, o direito exclusivo não pode ser exercido em cada uma das hipóteses de limitação.

No caso específico em estudo, assim se lê:

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

⁷ Sobre o contexto da aplicação das limitações à luz de TRIPS, vide Gervais, Daniel, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* 4th edition, Sweet & Maxwell Ltd. 2012, p. 472. UNCTAD - ICTSD. *Resource Book On Trips And Development*. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 430 e seg. PIRES DE CARVALHO, Nuno, *The Trips Regime Of Patent Rights*, 3a. Edição, Kluwer Law International, 2010, p. 415 e seg. Rodrigues, Jr., Edson Beas, *The General Exception Clauses of the TRIPS Agreement*, Cambridge, 2012, p. 90 e seg.

⁸ "Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III - O âmbito efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5o, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. III - Utilização, como critério para a identificação das restrições e limitações, da regra do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC.TRIPS. (...) Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98 representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas -as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes." STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011. No caso das patentes, os três passos são os seguintes: "TRIPS ART.30 - Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros".

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;

O direito delineado no art. 42 tem uma natureza *concorrencial*: ele visa garantir ao seu titular uma vantagem no mercado, consistente na exclusividade do uso do invento. Esta limitação visa assegurar que a exclusiva seja reservada apenas àquelas hipóteses em que essa vantagem de mercado seja operativa. O uso do invento para fins – cumulativamente – em caráter privado e sem finalidade econômica, não viola a patente. Privado não significa individual, mas simplesmente não público;

É o caso do artesão doméstico que, em sua oficina, monta o artefato eletrônico patenteado por hobby.

O disposto no artigo anterior não se aplica...

Este artigo 43 trata de algumas das *limitações* ao direito de patentes. À luz da interpretação do STJ no Resp. 964.404, a listagem deste artigo teria alcance exemplificativo, mas a identificação de novas hipóteses seria sujeita à regra do art. 30 de TRIPs.

Conforme a cláusula em análise, todos os atos vedados pelo art. 42 são lícitos, *mesmo sem consentimento do titular*, nas hipóteses listadas nos incisos. Também não são hipóteses de incidência dos fatos puníveis previstos nos art. 183 e 184 os atos listados neste artigo.

Natureza da limitação

A lei de 1996 assim considera *fora da exclusividade* da patente uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral⁹, trata-se de um rol de limitações legais (daí, *involuntárias, objetivas e incondicionais*) à exploração da patente¹⁰.

Note-se que, no direito brasileiro atual, as limitações importam em uso do objeto da patente nas condições pertinentes, sem que o titular possa impedir ou exigir pagamento¹¹. Neste último ponto, as limitações se distinguem das licenças compulsórias, a que o titular não pode impedir, mas terá direito ao

9 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

10 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é de fatos geradores específicos, qual sejam, por exemplo, o não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente, a ocorrência de dependência entre patentes, ou de certas demandas públicas a serem atendidas.

11 "Se a restrição ao direito de construir advinda da limitação administrativa causa aniquilamento da propriedade privada, resulta, em favor do proprietário, o direito à indenização. Todavia, o direito de edificar é relativo, dado que condicionado à função social da propriedade." STF - RE 140.436-1 - 2.ª Turma - j. 25/5/1999 - rel. Carlos Mario da Silva Velloso - DJU 6/8/1999

pagamento relevante, diretamente daquele a quem o uso não autorizado aproveitar¹².

Interpretação das limitações

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar. De forma alguma as limitações deste artigo são exceções, a serem interpretadas restritamente.

Para que fique claro: a interpretação dessas limitações leva em conta – simultaneamente- a máxima eficiência no alcance da função de cada uma delas e o mínimo de ônus ao titular necessário para o plena satisfação de tais objetivos¹³.

Isto se dá porque as limitações aos direitos exclusivos representam, no nosso sistema jurídico, uma *ponderação de interesses constitucionais* incorporada ao direito normatizado.

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

- a) quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;
- b) quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;
- c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito.

Limitação não é licença obrigatória

Note-se que em todos casos deste artigo 43, não se tem *licença obrigatória*, pela qual não se precise autorização, mas seja necessário pagar. Ao contrário, em todos os casos deste artigo, os atos declarados livres de consentimento também serão livres de pagamento ou qualquer outro ônus. Os atos são livres.

Critérios de prudência na aplicação das limitações

Como já dissemos em texto anterior¹⁴:

¹² Em outros sistemas jurídicos, existe a hipótese de limitações pagantes. Não é o fato de pagar ou não que enfim distingue a limitação e a licença compulsória, mas a natureza incondicionada ou condicionada da pretensão de uso do terceiro.

¹³ Assim, bem intencionadas, mas errôneas, as leituras do art. 43 que, pretendendo resguardar os interesses do titular, se engajam numa interpretação defensiva e reducionista das limitações (e.g., a de PIRES DE CARVALHO, op. cit., 30.2, p. 417). As limitações se prestam a uma aplicação adequada, mas não restritiva.

¹⁴ BARBOSA, Denis Borges, Imunidade das preparações oficinais das farmácias de manipulação às patentes (2008), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/oficinais.pdf>. Em tema vizinho, vide BARBOSA, Indisponibilidade privada de certas limitações aos direitos de propriedade intelectual (2013), encontrado em

Não se leia, de nosso estudo, que as limitações ao direito de exclusiva das patentes sejam isenções *à outrance* dos direitos conferidos aos titulares. Muito pelo contrário, o que se enfatiza é a razoabilidade de todo sistema da Propriedade Intelectual, como uma prescrição de equilíbrio e razoabilidade.

É essa uma constante recomendação em nossos textos:

Outros interesses constitucionalmente protegidos se ajustarão, quando conflitarem com a propriedade intelectual, ao mesmo critério de equilíbrio determinado pelos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Por exemplo, o conflito dos interesses do dominus e a cláusula finalística da propriedade industrial, ou ainda aqueles com os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura ¹⁵. (...)

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: um, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio, que deve – sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a interpretação dos dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes.

Por exemplo, não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio – de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses.

Assim, ao se postular a extensão dos alcances da limitação do art. 43, III da Lei 9.279/96 à montante na cadeia e produção e distribuição, no caso, ao importador de ativos, também se reitera que essa extensão será limitada *exclusiva e necessariamente* ao atendimento dos fins legais previstos no dispositivo. A importação para outros fins, que não o exercício indispensável dos poderes da limitação do art. 43, III é descabida e abusiva.

Por idêntica razão, a impossibilidade de se transigir em matéria dessa limitação, como acima postulamos, tem seu alcance limitado à satisfação do interesse público imbuído no art. 43, III do CPI/96. (...)

A aplicação do art. 43, I, tendo outros pressupostos que não os do inciso III, não está menos sujeito aos limites exclusiva e necessariamente atinentes ao uso privado e não-comercial.

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_indisponibilidade_privada_limitacoes.pdf

¹⁵ [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

Precedentes Judiciais específicos ao art. 43, I

"A apelante diz que como não comercializa, não objetiva lucro, e poderia fabricar o equipamento e utilizar na prestação de serviços que desenvolve, conforme previsão no inciso I do art. 43 da Lei de Propriedade Industrial que excepciona a regra geral do art. 42: (...)

Não é aceitável a alegação da apelante. Ela reconhece expressamente na peça inicial que se utiliza do equipamento para prestar serviços a ente público, o que gera lucro, por certo.

A expressão "sem finalidade comercial" não está adstrita ao fim de vender o produto, mas abrange a prestação de serviço ou qualquer outra forma que vise a obtenção de lucro, como esclarece José Carlos Tinoco Soares:

[...] não constitui infração à patente os atos que visem à utilização do objeto da patente ou do processo em caráter privado sem finalidade comercial, o que vale dizer, apenas e tão-somente para uso próprio; porém, é importante que esse uso próprio não venha a se generalizar com outros integrantes da família de maneira que esse ato seja duplicado ou multiplicado. De considerar ainda que o ato tem que ser de natureza privada, isto é, dentro dos limites de uma família e não em pequenas empresas de natureza familiar (a precursora da microempresa). Qualquer que seja, esse ato isolado não poderá ter o condão de acarretar qualquer tipo de prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. (Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 86-7).

E se isso não bastasse, a própria apelante reconhece que antes de comprar outro equipamento e fabricar aquele objeto da apelação, utilizava-se de equipamento fabricado pela apelada, através de locação, o que caracteriza prejuízo à recorrida". TJSC, AC 40417 SC 2008.004041-7, Terceira Câmara de Direito Comercial, Des. Domingos Paludo, 26/07/2010

Sem levar em conta a questão de caráter privado:

"Art. 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; (...) É a hipótese dos autos. A empresa requerida, muito embora tenha anexado adesivo contendo sua logomarca em preservativos, o fez sem finalidade comercial, tendo em vista que os mesmos estavam inseridos nas carteiras de couro que comercializava. Aliás, como bem ponderado na sentença, "ao aderir adesivos nos preservativos, a ré não realizou qualquer espécie de atividade promocional. Ao contrário, procurou não o fazer em relação aos fabricantes de preservativos através da comercialização de suas carteiras". Diante desse cenário, caracterizada a excludente acima mencionada, não subsiste a alegação de prática de contrafação, afastada restando a pretensão indenizatória." TJRS, AC 70024540981, Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Des. Paulo Antônio Kretzmann, 14 de agosto de 2008.

Da regra de três passos

Quanto à cláusula “desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente”, reconhece-se aqui a inspiração da regra dos três passos do art. 30 de TRIPs.

Neste “interesse econômico” estará o "não conflitar de forma não razoável com sua exploração normal" consolidado com "não prejudicar de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular". O importante é assimilar na aplicação da regra brasileira a ponderação do “razoável”. Mesmo quando afete marginalmente o interesse econômico, o ato privado e não econômico será permitido.

Consequências do ato privado

A prática na esfera privada e a natureza não-econômica da atuação são os pressupostos da limitação, e o alcance dela se encontra na regra de três passos, como formulada em TRIPs.

Assim, o poder de exclusão que detém o titular da patente não se aplica aos atos *privados* e *sem finalidade comercial*. A apreciação da cláusula dos três passos se faz a *cada* ato excluído do privilégio, sem se considerar como a soma potencial de todos os atos privados, realizados autonomamente, viessem a afetar os interesses do titular. A lei não prescreve um número máximo de atos individuais, a partir do qual a limitação fosse inaplicável.