

Da questão de se arrogarem direitos de propriedade industrial que não se têm

Denis Borges Barbosa (2013)

A questão desta nota e a hipótese de a supridora de uma tecnologia, ou outro terceiro, alegar direitos de propriedade intelectual de que obviamente não dispõe.

Examinemos a questão em abstrato. Logicamente, é lícito a todos postular os direitos aos que, de boa fé, entendam ter pretensões. Quantos àqueles que, sem tal boa fé, e dotados de poder econômico, postulem direitos *na esfera administrativa ou judicial* a que não fazem jus, ou em excesso a direitos que em verdade detenham, tivemos ocasião de discutir extensamente em estudo preparado por encomenda da Organização Mundial da Propriedade Intelectual¹.

No dizer comum do direito presente, tais práticas denominam-se *sham litigation*. É ilícito no Brasil e em uma longa série de outros países e regiões.

Essa posição se reflete em precedentes judiciais que recusam o exercício de direito inexistente ou, mesmo se existente, em forma abusiva:

"Direito autoral. Radiodifusão de música ambiente. Reprodução de programas gravados. Atividade lícita. Caráter abusivo da notificação a clientes que adquiriram o serviço de radiodifusão. Danos morais devidos. (...) Como é incontroverso o fato de que a Rádio Imprensa vem pagando regularmente ao Ecad os valores relativos aos direitos autorais das músicas que compõem o acervo de tais programas e que a titularidade de tais direitos é do Ecad, a ação foi julgada procedente, impondo-se à ora recorrente a obrigação de abster-se de notificar quaisquer clientes da Rádio Imprensa." STJ - REsp 958.058 - 4.ª Turma - j. 23/2/2010 - v.u. - rel. João Otávio de Noronha - DJe 22/3/2010

"Aplicação da doutrina do patent misuse. (...) Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, "tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente - é abuso" (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)." STJ, REsp 1166498/RJ, 3a. Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/03/2011

“Abuso de direito caracterizado à vista do disposto na Lei da Propriedade Industrial e em Resolução então vigente, do Comitê Gestor da Internet do Brasil. 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

1 www.wipo.int/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf

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. Valor reparatório de dano moral arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Valor compensatório do dano material a ser apurado em liquidação, pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não houvesse ocorrido (LPI, art. 210). Honorários da sucumbência que não consultam os critérios do art. 20, § 3º, do CPC. Recurso a que se dá parcial provimento. 0001112-78.2008.8.19.0079 - AC - Partes: Vale das Idéias LTDA x Editora Abril. Des. Jesse Torres - Julgamento: 24/02/2011 - Segunda Câmara Cível.

“Ora, ciente de que a marca Marauto era título de estabelecimento da sociedade Tafuri & Tafuri desde ao menos o ano de 2000, ao tentar impedir o uso da marca pela Tafuri & Tafuri sem ao menos desenvolver a atividade descrita na classe 37 e efetivamente usar a marca, agiu o sócio da recorrente com intuito de retaliação, atitude de má-fé reprovada pelo ordenamento jurídico. Destarte, em que pese o registro da marca Marauto, diante da violação do princípio da veracidade, a suplicante não faz jus à proteção legal invocada." TJSP, AC 0142671-34.2009.8.26.0001, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Ricardo Negrão, 7 de fevereiro de 2012.

“Em outras palavras, a relatividade do direito intelectual como qualquer outro implica correção construtiva das faculdades asseguradas ao titular da patente com o interesse público, seja para coibir o abuso de direito, seja para satisfazer o interesse público, designadamente, o permeio dos princípios jurídicos, de sede constitucional, que dispõem sobre a Ordem Econômica e Financeira, que não se compatibilizam com a reserva de mercado pretendida pela autora-reconvinda." TJSP, AC 0272901-70.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. João Carlos Garcia, 7 de junho de 2011.

"Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações. "De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial." Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a ideia de justiça em uma determinada sociedade". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006.

Em particular, essa reprovabilidade é configurada quando se alega *publicamente* ou em face da clientela de quem a alegação atinge, a violação de deveres relativos à propriedade industrial, violação essa que ainda não tenha sido verificada judicialmente:

"Assim, não há de se falar em violação da Carta Magna, já que, na verdade, a conduta adotada pela recorrente é passível de causar ameaça aos direitos invocados pela agravada em razão do fato de não ter havido a propositura de ação questionando a patente do modelo de utilidade. Assim, injurídicas as publicações realizadas pela agravante as quais acusam a agravada da prática de contrafação, ainda indemonstrada e que carece de investigação e manifestação judicial. (...) Além disso, cabe esclarecer que é necessário estabelecer uma distinção entre liberdade de 'expressão' e 'informação' em relação ao requisito da veracidade. Apesar de que a liberdade de expressão e informação é, em essência, um único direito fundamental, seu regime jurídico pode, às vezes, variar conforme prevaleça à expressão ou a informação. A diferença entre ambas coincide com o que ocorre entre notícia e opinião, é dizer, entre afirmação de fato e juízo de valor. A relevância prática dessa distinção de que uma mensagem seja qualificada de informação ou de expressão consiste em que, na informação, mas não na expressão, exige-se o requisito da veracidade, pois as opiniões ou juízos de valor podem ser razoáveis ou não, inteligentes ou estúpidas, oportunas ou inoportunas, etc. Assim, é inegável que no caso em tela prepondera o princípio da privacidade, inserido no artigo 5º, inciso X, da CF/88 sobre o da livre informação." TJRS, AC 70043637149, Décima Sétima Câmara Cível, Des.^a Elaine Harzheim Macedo, 25 de agosto de 2011.

Mas mesmo sem postula-los em juízo ou perante a administração, essa alegação pode ter consequências relevantíssimas.

No tocante a patentes e desenhos industriais, a alegação de direitos que não existam já é, faz muito, capitulada como *crime de concorrência desleal*², especialmente quando as alegações se fazem publicamente, de forma a alcançar o público, que pode ser repellido ou desencorajado pela expectativa de estar adquirindo objeto de direitos de terceiros, ou objeto que o fabricante ou fornecedor não tenha direito de suprir.

Veja-se o que digo em nosso Tratado, vol. II, cap. VI:

[3] § 8 . - Falsa afirmação de exclusiva.

2 "RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEI 9.279/96, ART. 195, XIII. 1. Ante a controvérsia existente em torno do prévio registro do desenho industrial do produto, bem como do depósito do modelo de utilidade da patente, resta inviabilizado o exame da alegada atipicidade da conduta, posto não ser admitida a dilação probatória nesta via constitucional. 2. Presentes indícios quanto à utilização indevida da expressão "produto patenteado" pelos querelados, mostra-se temerário o trancamento da ação penal. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento." STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus 10159, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Edson Vidigal, Decisão: 07/06/2001, Dj Data:27/08/2001 Pg:350 "CONCORRÊNCIA DESLEAL. A propaganda veiculada em revista que circula entre os possíveis clientes da empresa prejudicada, sem especificar que se trata de depósito de patente perante o INPI, o que gera apenas uma expectativa de direito, mas já exprimindo uma idéia de posse da carta patente, é concorrência desleal, por propiciar o desvio de clientela por expediente não recomendável. Fixação da indenização." Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 4ª Câmara Cível, Des. Carlos Alberto Bencke, J. 31.05.1999. "Fica configurada a prática da concorrência desleal da empresa demandada que, ao difundir no mercado notícia de que a autora estaria fabricando e comercializando produto de exclusividade sua, provocou prejuízos morais e materiais à mesma." TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível, Des. Túlio De Oliveira Martins, 17 de dezembro de 2009.

Comete crime quem vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser.

Trata-se do crime de arrogar-se uma patente (ou registro de desenho industrial, ou depósito) que não existe. Importante como é o privilégio, exclusividade que incide diretamente sobre o mercado, torna-se crucial evitar que pessoas, que não detenham a patente, arroguem-se o direito. Tal ilícito, que é infinitamente mais frequente do que se imagina, comete quem ainda não tem patente, quem já não a tem, e mesmo quem alega vigência além do prazo ou fora das lindes da patente:

“A falsa, como a imprecisa indicação da qualidade de privilegiado, pode causar prejuízos aos concorrentes e aos consumidores, como facilmente se compreende. Por isso a lei as reprime. Inculcando-se possuidora de privilégio para certo produto, **a pessoa que recorre a esse artifício tolhe a liberdade de seus concorrentes, infundindo-lhes o receio de infringir o suposto privilégio;** ilude os consumidores levando-os a crer na imaginária superioridade do produto; e desvia a clientela alheia induzindo-a a pensar que o produto não pode ser vendido por outros comerciantes.”³

Segundo Patrícia Carvalho da Rocha Porto ⁴:

Todas as práticas mencionadas acima, cometidas intencionalmente ou não, são crimes de falsa alegação de direito de exclusiva. Essas práticas amedrontam a concorrência que, por medo de cometer algum crime de violação de direito de propriedade intelectual, se abstêm de utilizar o produto que na verdade não é objeto de nenhuma exclusividade. Além de amedrontar a concorrência, essa falsa afirmação induz os consumidores a erro, pois estes ao acreditarem na falsa afirmação do competidor desonesto, deixam de comprar produtos de outros competidores por medo de comprarem produtos contrafeitos. ⁵ A concorrência desleal na prática em comento resulta da falsa informação que se presta em relação ao produto. ⁶

Esse crime gera repressão severa para o praticante. A tipificação da falsa alegação de direito de exclusiva como crime é considerada pelos autores atuais⁷ uma inovação no Direito brasileiro, apesar de no Decreto 7903/45 ter existido norma similar, que era a falsa indicação de privilegiado ⁸, cuja prática punida consistia na menção da indústria ser patenteada, sem sê-lo, ou tendo sido, no momento da

3 [Nota do Original] João da Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial, 1952, v. 2, t. I, Parte II p. 343.

4 [Nota do Original] Patrícia Carvalho da Rocha Porto, A concorrência Desleal e o Crime de Falsa Alegação de Direito de Exclusiva, manuscrito, 2008. [Atualização: PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha, A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva -a livre concorrência como regra no direito brasileiro, encontrada em <http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Comerciais/doutcom15.html>, visitada em 10/3/2013.]

5 [Nota do Original] PIERANGELI. José Henrique. Crimes contra a Propriedade Industrial e crimes de concorrência desleal. Rio de Janeiro: RT, 2003, p.382.

6 [Nota do Original] Ibidem p.380.

7 [Nota do Original] PIERANGELI. José Henrique. Crimes contra a Propriedade Industrial e crimes de concorrência desleal. Rio de Janeiro: RT, 2003, p. 380. e DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 408.

8 [Nota do Original] Este crime teve esta denominação dada por Gama Cerqueira em seu Tratado de Direito Industria, VII, Tomo I, Parte II, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952,p. 344, apud DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 408.

menção, a patente ter se extinguido pelo decurso do prazo, ter sido anulada ou declarada caduca.⁹

O ilícito compreende duas alternativas: 1) ou a alegação de tratar-se material patentado, registrado ou depositado está no próprio corpo do objeto (alegadamente) protegido, **ou** 2) a alegação é mencionada em anúncio ou papel comercial.

O que é “papel comercial”? Diz Magalhães Noronha:

“(…) ou em anúncio ou papel comercial. Como este, devem ser consideradas a correspondência comercial, as faturas, circulares etc.”¹⁰

Assim, está sujeito ao tipo aquele que, através de papel mencionando sua marca, ou nome comercial, em correspondência remetida *em nome* da entidade, divulga a informação falsa acerca da patente ou desenho industrial. A doutrina atual o confirma¹¹.

A lesividade do crime é tanto maior quanto praticado em benefício de um pretense titular de grande porte e muitos meios, como nota José de Oliveira Ascensão¹²:

A relação com a concorrência desleal ressurgue todavia se se considerar que, em consequência da ameaça, o concorrente pode desistir de um seu projecto ou actividade concorrencial. Isso será tanto mais frequente quanto maior for a desproporção de forças entre os operadores: uma pequena empresa pode não ter condições para afrontar um grande conglomerado, com todas as despesas e riscos, e as graves consequências duma derrota judicial.

Mesmo perante acusações que considere infundadas.

Assim, cabe, sim, para a lisura da concorrência entre nós, a repulsão de comportamentos como o de *falsa alegação de privilégio*.

Mas prossigamos na citação de nosso Tratado:

Vale notar que, frequentemente, quem arroga a falsa exclusiva é terceiro (advogado, agente da propriedade industrial), em favor de representado seu. A lesão à concorrência ocorre, mesmo, e talvez principalmente, em tais circunstâncias, eis que se há de presumir que um representante, por seu maior conhecimento do direito ou das peculiaridades do título, empresta maior valor anti-concorrencial à falsa afirmação.

9 [Nota do Original] DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 408.

10 [Nota do Original] E. Magalhães Noronha. Direito Penal, 1981, vol. 3, p. 25. A redação do Dec. Lei 7.903/45 Art. 173 Exercer, como privilegiada, indústria que não o seja, ou depois de anulado, suspenso ou caduco o privilégio; Pena – detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o titular do privilégio que em prospectos, letreiro, anúncio ou outro meio de publicidade faz menção do privilégio, sem especificar-lhe o objeto. Art. 174 Usar em modelo de utilidade ou em desenho ou modelo industrial, expressão que o dê, falsamente, como depositado ou patentado, ou mencioná-lo, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patentado, sem o ser: Pena – detenção de um a três meses, ou multa de quinhentos a mil cruzeiros.

11 [Nota do Original] José Geraldo da Silva et alli. Leis Penais Especiais Anotadas, 2006, p. 577

12 [Nota do Original] Concorrência Desleal, Almedina, 2002, p. 503.

No caso de títulos de propriedade intelectual não cobertos pelo inciso em questão (cultivares, topografias, direitos autorais, etc.) , aplicar-se-á o mesmo artigo 195, mas em seu inciso I – “publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem”.

Diz Newton Silveira:

“Pode-se compreender, assim, a indicação de ser um produto patenteado, quando não o seja, como uma forma de falsa afirmação em detrimento de concorrente.”¹³

Não se traz aqui tal doutrina para limitá-la às hipóteses penais em que haja alegação de *direitos de exclusiva*. Na verdade, o elemento que os crimes de concorrência desleal visam eliminar é o uso de falsas informações que – inverídicas – possam desencorajar a clientela a adquirir bens e serviços de um agente econômico, de quem se teme não poder cumprir seus contratos, ou trazer incômodos a seus clientes.

A mesma alegação, em relação a outros direitos e interesses jurídicos, tem igualmente sido qualificada como concorrência desleal *capitulada*, no art. 195, II e III ¹⁴.

Com efeito, ainda que não se arguam *direitos exclusivos*, são interesses relativos à propriedade industrial os resultantes de pactos de não concorrência relativos à tecnologia transferida. Já se viu, aliás, que obrigações de cessar uso de tecnologia já transferida configuram-se exatamente como pactos de não-concorrência ¹⁵.

Assim, há igual risco de dano na alegação de direitos exclusivos, que não existam, quanto de pactos de cessação de concorrência, que só existam na ficção e no embuste. Ou que só sejam suscitados, não obstante a óbvia inconsequência, para fugir à responsabilidade decorrente de um *due diligence* de compra de empresa ao qual faltaram seja a diligência ou a devida seriedade.

Disto decorre que, seja pela capitulação em um dos *fattispecie* do art. 195 da Lei 9.279/96, ou na cláusula geral civil de repressão à concorrência ilícita do art.

13 [Nota do Original] Newton Silveira, A propriedade intelectual e as novas leis autorais, 1998.

14 "Além do crime de concorrência desleal do artigo 195 XIII da LPI, quem afirma ter direito de exclusiva sem o ter ainda incorre nos crimes de concorrência desleal previstos no inciso II deste artigo: “presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem”, e no inciso III deste artigo, que determina ser crime de concorrência desleal quem “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio alheio clientela de outrem”. O crime do inciso II do artigo 195 da LPI o comerciante comete ao informar enganosamente para os consumidores que os demais competidores estariam violando os seus direitos de exclusiva e que os produtos de terceiros seriam contrafeitos. Basta que o competidor divulgue verbalmente ter direito que não possui em proveito próprio e em detrimento de seus concorrentes, para que o crime se configure. O crime do inciso III do artigo 195 da LPI é cometido pelo comerciante ao utilizar-se de afirmações mentirosas, dadas ao público consumidor com o intuito de desviar a clientela dos demais concorrentes. As penas previstas para os crimes acima são de detenção e vão de três meses a um ano ou multa, de acordo com o artigo 195 da LPI. Estes crimes são crimes de ação penal privada, e somente se procede mediante queixa crime, art. 199 da LPI." PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva -a livre concorrência como regra no direito brasileiro, encontrada em <http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Comerciais/doutcom15.html>, visitada em 10/3/2013.

15 Vide, por exemplo, o Ato de Concentração n.º 08012.001409/01-13, de 24 de outubro de 2001.

209 da mesma lei, a alegação de uma cláusula de não competição inexistente tem precisamente os mesmos efeitos do que uma alegação falsa de privilégio.