

# Revisitando a inação do titular da patente

Denis Borges Barbosa (junho de 2009)

<i>Do consentimento do titular</i> .....	1
O que dispõe a lei .....	1
Da noção de consentimento no art. 43 do CPI/96 .....	2
Da presunção de consentimento ao dever de notificar .....	3
Da publicação do conteúdo dos pedidos de patentes .....	5
Em que consiste a publicação do pedido .....	5
O magistério da Súmula 375 do STJ .....	6
A autonomia do <i>ius prohibendi</i> em face da boa fé .....	7
O caso do efeito retroativo .....	9
Da complexidade técnica do conteúdo da publicação .....	11
Do comportamento incompatível com o <i>ius prohibendi</i> .....	12
Da <i>supressio</i> e da <i>surrectio</i> .....	18
Das conclusões deste estudo .....	20

## Do consentimento do titular

A questão aflorada neste estudo é o do efeito do consentimento do titular de direitos relativos a inventos, perante atos de terceiros.

Assim é que examinaremos:

- (a) Como se interpretar a presença ou ausência de consentimento pelo titular de direitos relativos a um invento, de determinados comportamentos por terceiros que – não houvesse consentimento – ofenderiam a exclusiva;
- (b) Os efeitos e requisitos para manifestar a proibição, no caso de pedidos de patentes ainda não deferidas; e
- (c) Os efeitos da inação do titular quanto ao comportamento de terceiros.

### O que dispõe a lei

A lei assim se refere ao consentimento:

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.

Como dissemos em Uma Introdução, 2<sup>a</sup>. Ed <sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual (2a. Ed). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. P.p. 461.

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos, tanto o **produto** objeto de patente, quanto o **processo**, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado (CPI/96, art. 42).

### Da noção de consentimento no art. 43 do CPI/96

Assim, a noção de *consentimento* é crucial para a fixação da exclusiva. Tal constatação impõe uma detalhada análise <sup>2</sup>:

Crucial, em todo contexto do conteúdo da exclusividade dos direitos da propriedade industrial, é a noção de *consentimento* do titular. Muito embora esteja claro o intuito de se exigir uma *autorização* do titular, cabe aqui a aplicação precisa dos critérios de interpretação impostos necessariamente pelo modelo constitucional brasileiro, remetendo-se o leitor para o segundo capítulo deste livro, na seção pertinente à interpretação das normas de propriedade intelectual.

Tais parâmetros, em brevidade perfurante, são os de Carlos Maximiliano:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.<sup>3</sup>

A patente e exercício de seus direitos – o consentimento - se interpreta sempre a favor do público, e não do titular.

Consentimento será tanto o expresso, quanto o tácito, valendo claramente o dito *qui tacet videtur consentire si loqui debuisset ac potuisset*. No caso, existe o dever de expressar a vedação, por todos os meios possíveis, não se aplicando quanto aos produtos colocados correntemente em circulação uma presunção de que eles possam estar sob restrição de patente. O que a lei e as convenções internacionais precisam é que não existe requisito *formal* de indicação de patente para se exercer o direito – mas isso não cria para o consumidor ou empresário em geral o dever de consultar no INPI a vigência e aplicabilidade de todos direitos de patentes aplicáveis às mínimas engrenagens do seu relógio de pulso.

Assim, *objetivamente*, há que se supor que o titular sempre consente na utilização econômica do invento, pois tal utilização é conforme com os fins naturais da produção para o mercado. Em suma, se o titular optar por não expressar sua negativa de consentimento de forma ostensiva e eficaz – não ficará privado do seu direito, nem do exercício de seu direito, mas não poderá exercê-lo contra quem não tinha dever legal de presumir falta de consentimento no contexto fático e constitucional onde o livre fluxo de bens e serviços é presumido – em particular sob as regras da OMC.

De outro lado, do ponto de vista *subjetivo*, não se há que presumir que cada terceiro tenha agido em culpa ao utilizar-se

---

<sup>2</sup> Id. Ead.

<sup>3</sup> [Nota do Original] ob. cit., p. 232

economicamente do invento. Se o titular, ou terceiros que por ele agem – inclusive licenciados –, deixou de tomar todas as precauções para expressar a negativa de consentimento, é natural que cada um presuma o livre fluxo de bens e serviços na economia. Se todo o contexto justifica mesmo a aparência de consentimento – como a aquisição de licenciado que não poderia vender – não cabe ao terceiro adquirente o dever de inspecionar o teor exato da licença e os livros de registro de fabricação que indiquem o eventual excesso no número dos produtos permitidos na licença.

O segundo aspecto a considerar é que só exige consentimento onde o consentimento é legalmente exigível; quando o produto é fabricado, ou o processo é usado, sem que a lei imponha o consentimento do titular – por exemplo, quando sob licença compulsória, ou ao abrigo de uma das limitações do *fair usage*, ou quando a patente expirou ou não existe no país *a quo*. O núcleo do consentimento é o poder de negá-lo, e a lei não exigirá consentimento onde esse poder não exista.

Assim, o ponto crucial do consentimento é que “se o titular, ou terceiros que por ele agem – inclusive licenciados –, deixou de tomar todas as precauções para expressar a negativa de consentimento, é natural que cada um presuma o livre fluxo de bens e serviços na economia”.

Essa regra se aplica em particular em todas as hipóteses em que o contexto, como por exemplo, o trato contínuo entre as partes, sem manifestação da pretensão de proibir o uso da tecnologia, ou outra atividade tornada exclusiva, seja manifestamente incompatível com a intenção de se valer do privilégio. Na dúvida, há que se entender que a falta de proibição – vedação ativa, eficaz e clara - é consentimento.

#### Da presunção de consentimento ao dever de notificar

A questão se coloca com especial pungência em face de uma característica do sistema de patentes brasileiro, que se acha expressa no art. 44 do CPI/96:

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Assim, uma vez concedido o privilégio, a exclusiva se faz sentir em seus efeitos civis e penais daí por diante, mas – no tocante aos efeitos civis – há retroação a período anterior à concessão. Neste período, o eventual terceiro, usuário da tecnologia, inclusive e especialmente aquele de boa fé, estaria cometendo um ilícito *potencial*, em face de uma proibição futura.

Temos há muito sustentado, em nossa prática de ensino de Direito de Propriedade Intelectual, que a eficácia dessa retroação, salvo a prova de ciente má fé do terceiro usuário, depende de que o depositante da patente *notifique* o terceiro da existência do pedido, do seu juízo de que as reivindicações de sua pretensão de exclusiva cobrem a atividade do terceiro e de sua intenção de valer-se do *ius prohibendi* com efeitos retroativos.

O entendimento convencional é de que, no entanto, a *publicação* a que se refere à lei teria o efeito *erga omnes* capaz de retirar a boa fé de qualquer terceiro. De que haveria um *dever* de todo empresário de pôr-se a ciência, continua e incessantemente, das publicações do INPI.

Essa posição – de que existiria um dever de todo empresário de acompanhar minuciosamente todos os pedidos de exclusiva perante o INPI – encontra expressão judicial em relação às marcas <sup>4</sup>. Mas tais conclusões, ainda que topicamente suscitadas por casos óbvios de má fé em matéria de signos distintivos, dificilmente conservam qualquer razoabilidade no tocante ao efeito retroativo previsto no art. 44 do CPI/96 <sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> No entanto, julgados há que entendem que ignorar uma exclusiva seria ignorar a lei que a possibilitou, o que é um erro lógico: (...) Na tentativa de justificar tal procedimento, a ré limitou-se a dizer que seu representante agira de boa-fé, eis que lhe parecera que "Nomination" era apenas a designação comumente utilizada para indicar pulseiras de uma determinada espécie, podendo ser normalmente usada, assim como se usa a palavra "bombril" para significar palha de aço. A esse respeito, impõe-se a consideração de que, ainda que tenha o representante da requerida agido em virtude de tal impressão errônea, as alegações referidas apenas afastam a existência de dolo, mas não de culpa, pois demonstram, claramente, a negligência da ré. Evidentemente, esta não pode alegar o desconhecimento da Lei nº 9.279/96, nem de que, no Brasil, as marcas que gozam de proteção jurídica são registradas junto ao INPI. Assim, cabia-lhe, antes de se utilizar, indiscriminadamente da designação "Nomination", verificar, junto a tal órgão, se se tratava de marca registrada. Com essa simples providência, a ré teria evitado a prática do ilícito e a provocação de prejuízos à autora, única empresa que tinha o direito de explorar a marca no país. Evidenciada, pois, a falta de diligência da requerida, deve ser esta responsabilizada pelos danos morais sofridos pela requerente. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Número do Processo: 1.0145.03.069595-4/001(1), Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data do Acórdão: 20/04/2006.

<sup>5</sup> É de se notar a aparente dissensão de Gama Cerqueira quanto a esse ponto. Diz ele: "A prova do dolo, porém, não é necessária, cabendo ao acusado provar a sua boa-fé, a fim de isentar-se da responsabilidade pela infração. O dolo está implícito na infração e o infrator presume-se de má-fé; a êle compete destruir a presunção. A escusa de boa-fé, em delitos desta natureza, dificilmente poderá ser provada. Quem falsifica produto privilegiado ou emprega processo garantido pela patente não pode invocar boa-fé, pois, em regra, o infrator age ciente e conscientemente de que está violando o privilégio de terceiro e infringindo a lei. A ignorância da existência da patente não pode ser utilmente invocada, pois o privilégio presume-se de todos conhecido e a mais rudimentar prudência aconselha a quem vai explorar um produto ou empregar processo industrial que previamente se certifique sobre a existência de algum privilégio. A ignorância da lei ou a sua errada compreensão também não eximem de pena o infrator (Cód. Penal, art. 16). Como, pois, poderá infrator provar boa-fé quando, em geral, é a própria descrição da patente que lhe serve de guia para obter o produto ou empregar o processo privilegiado? Aos juízes e tribunais, entretanto, compete à soberana apreciação da escusa invocada, apreciação, aliás, que deve ser norteadada por critério rigoroso, pois o infrator raramente descarta de tomar as precauções necessárias e de preparar elementos para a sua defesa." CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Volume II, Tomo I, Parte II. Rio de Janeiro: Edição Revista

Com efeito, ao contrário do que se poderia afirmar quanto ao dever de cautela de cada pessoa, de investigar contínua e incessantemente a existência de patentes e de pedidos de patentes que impeçam ou venham eventualmente vedar – com efeito retroativo – o livre exercício da atividade econômica, o princípio central da economia competitiva é a liberdade de iniciativa e de exercício das indústrias.

Não se pode assimilar o privilégio instituído para fins privados, como a patente o é, com as normativas públicas que fluem - por ficção – da presunção *juris et de jure* de ciência geral. Nem se confunde a lei que os institui com os privilégios individuais que são concedidos pelo INPI após complexo procedimento.

### **Da publicação do conteúdo dos pedidos de patentes**

Assim descrevemos a publicação do objeto dos pedidos de patentes:

Conforme a lei brasileira e de muitos países, com a publicação do pedido de patente, o conteúdo do invento cai em conhecimento público: a tecnologia, ainda que restrita pela proteção jurídica, passa a ser acessível a todos, satisfazendo um dos requisitos da função social da propriedade intelectual. Outros países diferem a publicação para o momento da concessão do pedido, após o exame.

Como esclarece o art. 30 § 2º do CPI/96, a publicação na RPI constará de dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Assim, a publicação consiste de uma notificação no órgão oficial da disponibilidade das cópias do pedido à análise do público em geral; mas estas permanecem no INPI<sup>6</sup>.

Assim, essa publicação não tem efeitos *erga omnes*, mas essencialmente *pro omnes*, na proporção em que tem por propósito e efeito lançar a tecnologia em conhecimento público. Sua função não é de *notificar a todos da existência da pretensão*. Mesmo porque só depois, e muito depois, da publicação, virá a exclusiva, que, nos lindes do pedido indicial, pode ser coisa completamente diversa do publicado.

### ***Em que consiste a publicação do pedido***

Vejamos o que ocorre com essa publicação:

Da publicação resultam importantes efeitos: inicia-se a fase multilateral do procedimento contencioso administrativo, com participação potencial de todos terceiros interessados. Começa a correr, igualmente, o prazo durante o qual o titular, após a concessão

---

Forense, 1952. No entanto, o autor fala do crime de violação de patentes, após sua concessão, e não do efeito retroativo.

<sup>6</sup> Uma Introdução, op. Cit. 2ª. Ed., 2003. Com a disponibilização do conteúdo das patentes, inclusive as brasileiras, na Internet, a última observação mudou de propósito. Mas isso se deu faz poucos anos, permanecendo ainda a massa de informações relativas às patentes - especialmente as brasileiras – em suporte físico.

da patente, pode retroativamente haver perdas e danos pela violação de seu direito (com as exceções previstas no §§ do art. 44).

Após a publicação, também, inicia-se o prazo para deflagrar o exame técnico do pedido. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado (art. 29 do CPI/96) .

(...)

O que se publica: o relatório descritivo.

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - indicando em que esta altera o estado da arte.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a informação ao estado da arte.

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio ou a utilização dos conhecimentos em questão. Além disso, findo o prazo de proteção, o relatório deve servir para a exploração industrial do invento.

Como se vê, a publicação não *cria obrigações*, mas disponibiliza informações. Não gera sequer o dever de acompanhar o processamento do pedido.

Com efeito, esta publicação não corresponde a uma constituição de direito, que se afirma *erga omnes* independentemente da ciência das partes contra as quais o direito se institui. Ela simplesmente é divulgação como o é a notificação em Diário Oficial de que uma ação foi proposta quanto a terceiro, cujos detalhes (salvo segredo de justiça <sup>7</sup>) estão livres ao acesso de todos terceiros.

### ***O magistério da Súmula 375 do STJ***

No entanto, essa modalidade de publicação não constitui presunção de má fé de terceiros, nem de que tais terceiros se achem *incondicionalmente e sem prévia*

---

<sup>77</sup> Incidentalmente, cabe lembrar que também há patentes que correm em segredo segundo a lei brasileira e várias normas estrangeiras: aquelas que digam respeito à defesa nacional.

*notificação* expostos ao *jus persequendi* do titular do eventual e futuro direito de exclusiva.

Apóia-nos em nossa convicção a Sumula 375 do STJ, segundo a qual

"O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Com efeito, não basta em nosso sistema jurídico a simples publicidade de uma possibilidade futura de efeito *erga omnes* para constituir a má fé. É necessário, para haver constrição, a constituição efetiva e para o futuro do *jus persequendi*. Como o ilumina um dos acórdãos de base da Súmula 375 <sup>8</sup>:

REsp 739388. Para a demonstração do 'consilium' 'fraudis' não basta o ajuizamento da ação. A demonstração de má-fé, pressupõe ato de efetiva citação ou de constrição judicial ou de atos repressórios vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade. Os precedentes desta Corte não consideram fraude de execução a alienação ocorrida antes da citação do executado alienante.

#### *A autonomia do ius prohibendi em face da boa fé*

O que se questiona aqui não é certamente o efeito *erga omnes* de uma patente, nem se postula que o usuário da tecnologia objeto do privilégio – mesmo se usuário de boa fé – não seja colhido pela proibição. Pelo contrário, assim dissemos em estudo recente <sup>9</sup>:

A natureza desses direitos é o *monopólio* <sup>10</sup> – ou uso privativo no mercado – e, assim, tal natureza se expressa num poder de proibir terceiros de usar o nome empresarial.

Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, boa ou má fé <sup>11</sup>, e se exerce contra todas pessoas sem exceção. Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à prestação estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa a

---

<sup>8</sup> <http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:REsp 739388>

<sup>9</sup> BARBOSA, Denis Borges, Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial, in, Charlene Ávila, org., Novas perspectivas do desenvolvimento sustentável: Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Bioenergia no século XXI, Ed. UCG, 2009, no prelo, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/recomposicao.pdf>

<sup>10</sup> [Nota do Original] O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". 2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. (STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

<sup>11</sup> [Nota do Original] "the "heart of [a patentee's] legal monopoly is the right to invoke the State's power to prevent others from utilizing his discovery without his consent". Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, 135 (1969). "[E]xclusion may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it is the privilege of any owner of property to use or not use it, without question of motive". Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908).

obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de uma *astreinte*. Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não fazer<sup>12</sup>.

Sendo esse o remédio primeiro à violação de exclusiva, a recomposição patrimonial, são secundárias - e devem ser assim tratadas -, a reparação do eventual e excepcionalíssimo dano moral, assim como todas as outras formas de reparar os efeitos de uma infração da exclusiva<sup>13</sup>.

O não exercício da tutela proibitória, quando o titular do direito tem ciência da infração, o sujeita ao princípio do dever de minorar o dano<sup>14</sup>; especialmente quando o infrator se beneficia da sua própria boa fé, o não uso do interdito na primeira hipótese possível sujeita o titular aos efeitos da *supressio*<sup>15</sup>. Essas são algumas das consequências da subsidiariedade da recomposição patrimonial ou ressarcimento em face da *astreinte*.

Em suma, o interesse jurídico essencial é o da abstenção de usar o nome empresarial (ou outra exclusiva industrial) do titular. Só quando não é efetivamente possível o interdito, ou já não o é mais, ocorrem os remédios supletivos, dos quais a recomposição patrimonial é a mais evidente<sup>16</sup>.

---

12 [Nota do Original] A tutela ou decisão final que deferir uma cominação para evitar a continuação do ilícito, em matéria de propriedade intelectual, não pode usar parâmetros menos restritos do que os empregados para proteger os demais objetos de direito, como notou a Suprema Corte Americana, em eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 733 (2005) e o STJ no REsp 685560/RS. Vide, quanto ao efeito econômico da *astreinte*, Lemley, Mark A. and Weiser, Phil, "Should Property or Liability Rules Govern Information?". Texas Law Review, Vol. 85, p. 783, 2007 disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=977778>.

13 [Nota do Original] Concordando com a primazia do remédio dissuatório, vide a análise de ANDRIGHI, Ministra Fátima Nancy nos Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, p.86-87, ressaltando a importância do Art. 209 da Lei 9.279/98: "“ § 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”. É o que confirma PEREIRA, Luis Fernando, Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/96, RT, 2006, p. 24-28. Note-se que essa subsidiariedade é tanto lógica quanto real. Segundo SANTOS, Celso Araújo, Critérios para a fixação da indenização em caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, p. 34, em apenas um terço dos processos de infração de marcas em que se postula indenização, essas terminaram por ser fixadas.

14 [Nota do Original] Este princípio geral de direito, que encontra sua expressão normativa no art. 620 do CPC, pode ser descrito como um dever geral de contenção de meios em face a fins. Como descreve ROSENVALD, Nelson. Direito das obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus. p. 13. "de maneira que o cumprimento se faça da maneira mais satisfativa ao credor e menos onerosa ao devedor".

15 [Nota do Original] Apelação Cível Nº 70007665250, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo/ Julgado em 17/02/2004. EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO INICIAL. 1. A *supressio* constitui-se em limitação ao exercício de direito subjetivo que paralisa a pretensão em razão do princípio da boa-fé objetiva. Para sua configuração, exige-se (I) decurso de prazo sem exercício do direito com indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor. Lição de Menezes Cordeiro [...].

16 [Nota do Original] Sobre a responsabilidade civil no âmbito da Propriedade Intelectual, vide geralmente ESPÍN, Pascual Martinez. El Daño Moral Contractual en la ley de propiedad intelectual. Madrid: Tecnos, 1996, p. 60. PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 2ª edição, p. 323. GOYANES, Marcelo. Tópicos em Propriedade Intelectual – Marcas,



### *O caso do efeito retroativo*

Essa ponderação se dirige, obviamente, àquelas hipóteses em que a exclusiva já se acha constituída. Mas consideremos agora o caso do efeito retroativo, resultante da concessão da exclusiva, pelo qual todos são alcançados pelo privilégio, na forma do CPI/96:

Nesta hipótese, o poder de haver indenização cobre momento dilatado – que não raro chega a uma década – em que *ainda* não há o poder de proibir. Até a concessão da patente não há a exclusiva, mas a concessão da exclusiva tem efeitos retroativos. Durante todo o tempo, um utilizador inocente de tecnologia objeto de pedido de patente de terceiros pode estar se afundando em uma exigibilidade que inexoravelmente inviabiliza sua atividade empresarial futura.

Com efeito, sem ser advertido da possível infração, o usuário inocente está às cegas. O titular do pedido de patente opta por não notificar da existência do pedido, e do prospecto da exclusiva, mesmo para criar para o usuário inocente uma situação de caos econômico insuperável. E, para minorar ou evitar tal efeito, seria necessário apenas notificar extrajudicialmente – ou por mera correspondência - o usuário da existência do pedido e da possibilidade de que ele venha a ser feito em exclusiva.

Ora, nesta hipótese em muito se justifica nossa observação anterior <sup>17</sup>:

É contra a boa fé, e anti-econômica <sup>18</sup>, vale dizer, anti-social, a escolha do meio mais vantajoso para o credor, ainda que em detrimento do devedor e da sociedade. Detrimento esse que ocorre, por exemplo, na hipótese de o titular de um direito de exclusiva, sabendo de uma violação mesmo inocente por terceiro, deixar o dano

---

direitos autorais, designs e pirataria. A caracterização do dever de indenizar por violação à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 77. RADER, Randall R. A indenização por violação aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2006, p. 83. ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 85, novembro e dezembro de 2006, p. 55. GOLDSCHIEDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18. RESOLUÇÃO DA ABPI. Indenizações pelas infrações aos direitos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 45, março e abril de 2003, p. 53. FEKETE, Elisabeth Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, fundamentos jurídicos e evolução. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 35, julho e agosto de 1998, p. 3. FABBRI JUNIOR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 12, julho a outubro de 1994, p. 114. SANTOS, Celso Araújo, Critérios para a fixação da indenização em caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, SOUZA, Sylvio Capanema. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais: indenização em matéria de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 18.

<sup>17</sup> Por uma visão imparcial... op. Cit.

<sup>18</sup> A relação erga omnes que decorre de uma patente não é nunca simplesmente uma relação exclusivamente privada. Movendo a Justiça ou a repressão policial, excluindo atividades econômicas de eventual valor social, a exceção de uma pretensão baseada em direitos de exclusiva afeta a economia como um todo e tem importante sentido social. Vide, quanto à necessidade de um correto equilíbrio econômico na formulação das normas que asseguram a repressão dessas violações Heald, Paul J. „Optimal Remedies for Patent Infringement: A Transactional Model(September 23, 2008). U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 431 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1278062>.

crescer para aumentar a indenização, e levar o violador de boa fé à insolvência.

No Direito vigente, reduziu-se, quase à supressão, a noção de que a responsabilidade civil vise punir as culpas:

Nesse quadro, importa ressaltar que a responsabilidade civil tem hoje, reconhecidamente, um propósito novo: deslocou-se o seu eixo da obrigação do ofensor de responder por suas culpas para o direito da vítima de ter reparadas suas perdas”<sup>19</sup>.

Em particular, é preciso espungir da prática jurídica a idéia de que o Direito serve para proteger **exclusiva e energicamente** o titular dos direitos de exclusiva<sup>20</sup>. Para tal tendência, todos os recursos possíveis e concebíveis em Direito deveriam ser assegurados em benefício dos titulares de exclusivas<sup>21</sup>.

Tal concepção, que nega a missão básica do Direito de equilibrar interesses e conseguir a paz social, é claramente negada pelo direito corrente. Como diz a doutrina européia:

De acordo com o Art. 17(2) da Carta Européia De Direitos Humanos, a Propriedade Intelectual é digna de proteção. Isso, porém, não quer dizer que as instituições da Comunidade seja obrigadas a reservar todas as possibilidades de uso dos direitos aos seus titulares, e de impor todas penalidades para sua violação. Os direitos fundamentais não protegem os direitos de propriedade em

---

19 MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à Pessoa Humana, Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, Renovar, 2007, p. 12.

20 A reparação de danos à propriedade industrial não se diferencia em nada de qualquer outra situação de reequilíbrio patrimonial: uma nota promissória não paga ou uma patente infringida são ilícitos de igual peso jurídico. É certo que o inadimplemento de uma obrigação de dinheiro já foi objeto de enorme reprovabilidade moral, como documentam os textos de Jane Austen e Os Buddenbrooks de Thomas Mann: "Mein Sohn, sey mit Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, daß wir bey Nacht ruhig schlafen können." Idêntica reprovabilidade social vem sendo induzida, com mais ou menos sucesso, nas campanhas anti-pirataria, o que não torna porém a contrafação um ilícito juridicamente hediondo, como seria, por exemplo, a não satisfação de prestação alimentar a um filho menor, objeto até mesmo de prisão civil. Cabe aqui, igualmente diferenciar entre os remédios jurídicos próprios à pirataria (onde, de regra, não há patrimônio para sofrer astreinte ou indenizar, caso em que a destruição de produtos, repressão penal e outros meios não-patrimoniais são necessários) e a simpes e corriqueira violação de direitos entre concorrentes, caso em que não cabe adotar remédios extremados e em desequilíbrio das partes. Quando há desequilíbrio ou hipossuficiência, haveria outro plano de discussão da questão, vide NUNES, Luiz Antonio Rizzatto, A Repetição Do Indébito Em Dobro no Caso de Cobrança Indevida de Dívida Oriunda de Relação de Consumo Como Hipótese de Aplicação dos Punitive Damages no Direito Brasileiro, Revista de Direito do Consumidor Nº 54, 2005, Revista Dos Tribunais.

21 Entre nós, por exemplo, FABBRI Jr., Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais, Revista da ABPI nº12, julho/outubro. Rio de Janeiro, 1994 p. 117; "É bom que fique desde logo consignado que também nos alinhamos ao entendimento segundo o qual as indenizações devidas por infrações aos institutos em tela têm verdadeiramente forte traço patrimonial, porém, nosso mote é o de lançar luz para a necessidade de elevar ao máximo, dentro das lindes impostas pelo direito, a reparação dos danos sofridos pelos leais concorrentes quando da disputa sadia pela clientela, em face da ação devastadora daquela pequena parcela do empresariado não tão afeita à contenda sem embustes. Neste quadro, permitimo-nos entender que o instituto da indenização aplicado com fulcro no dano à imagem empresarial se presta enormemente para o atingimento deste desiderato". Na esfera internacional, essa visão exclusivamente pró-titular, sem cuidados quanto aos demais interesses jurídicos envolvidos, encontrou seu cume na decisão Canadá – Patent Protection of Pharmaceutical Products, Report of the Panel, WT/DS114/R, 17 March 2000 ("Canada–Generics"), entendimento posteriormente derogado pela interpretação autêntica da Rodada Doha, que enfatizou a necessidade de uma leitura ponderada dos interesses contrastantes.

uma forma abstrata e absoluta; ao contrário, o direito de propriedade é definido e limitado por sua função Social”<sup>22</sup>.

E, indicando que o mesmo se aplica na esfera internacional, especialmente em TRIPs:

Finalmente, uma proteção sem limites para a Propriedade Intelectual também conflitaria com as obrigações decorrentes do Acordo TRIPs que também são obrigatória perante a Comunidade. O preâmbulo deve assim mencionar a necessidade de respeitar os interesses públicos assim como os direitos fundamentais em conflito.

### ***Da complexidade técnica do conteúdo da publicação***

A pretensa obrigação, fundada na expectativa de diligência do empresário em consultar os bancos de dados do INPI, afronta o requisito geral de razoabilidade das obrigações legais. A publicação do conteúdo do privilégio importa em acesso a material de elevadíssima complexidade técnica, em milhares de pedidos de patentes cuja pertinência às atividades do terceiro é incerta e obscura.

Não estamos aqui, no caso de publicações de patentes, no campo *relativamente* menos complexo das marcas, para o que existem e atuam profissionais especializados que acompanham as publicações do INPI e avisam seus clientes dos possíveis conflitos. Há recursos automatizados de busca que possibilitam que isso se faça em massa, a custo razoável. Para a mesma análise, no campo das patentes, pouquíssimas entidades e a altíssimo custo poderiam fazer tais serviços.

Como diz decisão judicial universalmente citada neste contexto:

Não se deve esperar que cada patente seja compreensível a qualquer um, porque as patentes são dirigidas às pessoas que têm conhecimento nos campos tecnológicos em que cada patente é concedida - ou seja, são destinadas aos conhecedores da tecnologia em questão. A descrição da invenção tem o propósito de permitir esse homem, o conhecedor da tecnologia, de por a nova criação em

---

22 “Pursuant to Art. 17(2) of the Charter, intellectual property enjoys protection. This does not mean, however, that Community institutions are obliged to reserve all possible use options to the proprietors of such rights, and to impose maximum penalties for infringements. The fundamental rights do not guarantee property rights in an abstract and absolute manner; instead, the right to property is defined and limited by its social purpose. The public interest, as well as the interests of those who have to respect the intellectual property of others, needs to be balanced against the proprietors’ interest in protection (see Art. 1, 1st additional protocol to ECHR, Art. 17(1) of the Charter). For instance, in terms of German constitutional law, it is prohibited to focus exclusively on the interests of beneficiaries when promulgating the rules for protection of property guaranteed under the Constitution. Finally, unlimited protection for intellectual property would also clash with the obligations following from the TRIPS Agreement that are also binding on the Community. The preamble should therefore make reference to the necessity of respect being paid to public interests as well as to conflicting fundamental rights”. Hilty, Kur, Peukert: Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Criminal Measures Aimed at Ensuring the Enforcement of Intellectual Property Rights, IIC 2006 Heft 8 970.

prática. Somente daquele que é familiar no campo da tecnologia na pergunta pode esperar-se que as reivindicações sejam úteis<sup>23</sup>.

Ao que se sabe apenas a Petrobras, entre todas as empresas brasileiras, mantém um sistema próprio de acompanhamento permanente dos depósitos de patentes de sua área de interesse, para isso dedicando um enorme corpo jurídico e técnico especializado. A lei, ao obrigar à publicação, *faculta* esse tipo de acompanhamento. Mas não é razoável esperar que tal obrigação se incorpore no campo da diligência natural de toda empresa, em particular das brasileiras. Tal pressuposto fere o sentido do razoável, como notado pelo STF:

Refiro-me ao princípio da razoabilidade. Há de se presumir o ordinário, ou seja, o que ocorre no dia-a-dia, e não o excepcional, o extravagante<sup>24</sup>

A transposição, assim, da obrigação deduzida em certos julgados de verificar continuamente as publicações do INPI (cuja juridicidade já é bastante duvidosa) para o campo específico das patentes é simplesmente antijurídica. Por idênticas razões não se incorporam ao Direito as condições do tipo *si celum digito tetigeris*.

#### Do comportamento incompatível com o *ius prohibendi*

Mesmo após a exclusiva ser deferida, há importante entendimento no sentido de que o longo e injustificado desuso da proibição importa em neutralização ou moderação do seu exercício. As mesmas causas poderiam ser alegadas, a *fortiori*, em relação ao período de retroação legal.

Em estudo já antigo, mas publicado em 2007<sup>25</sup>, assim descrevemos a hipótese:

Inegavelmente, o *ius persecuendi* é faculdade intrínseca ao direito de patentes, em relação aos fatos ocorridos enquanto vigente o termo de proteção. No entanto, os vários sistemas jurídicos prevêm mecanismos pelos quais são acolhidas as pretensões de terceiros em face do direito do titular de uma patente, com o efeito de defletir o impacto da exclusiva.

Em algumas hipóteses, interesses anteriores à constituição do direito de patente são preservados como exceções de direito material, sem prejuízo do exercício da exclusiva perante quaisquer terceiros. Em

---

<sup>23</sup> Acórdão do caso canadense American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals relatado a p. 31 RPC 1976. O texto original é: "It is not to be expected that every patent will be comprehensible to anybody who happens to pick it up, for patents are directed to persons who have skills in the particular fields with which each patent is concerned - the so-called men skilled in the art. The description of the invention has only to be a description sufficient to enable the notional skilled man to put it into practice. Only those familiar in the field in question can be expected to make anything of the claims. "

<sup>24</sup> (JSTF - Volume 186 - Página 206) Agravo Regimental em Agravo de Instrumento Nº 151.351-0 - RS, Segunda Turma (DJ, 18.03.1994), Relator: O Sr. Ministro Marco Aurélio.

<sup>25</sup> Usucapião de Patentes (1995), in BARBOSA, Denis Borges, Usucapião de Patentes e outros estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007p.209-268.

outros casos, é a inação do titular do direito que dá nascimento a pretensões de terceiros, seja vedando o exercício de ação após o prazo prescricional, seja extinguindo a própria pretensão após a decadência, seja por fim dando origem a um direito ao uso, igual e contrário, que impede a consecução do *ius perseguendi*. (...)

Inação: Falta de uso e falta de proibição

A inação do titular quanto à esfera positiva da patente - o poder de explorar seu objeto - tem sido objeto há muito de normas internacionais e nacionais, com a finalidade de que o titular da propriedade efetivamente a explore em benefício do bem público, ao invés de deter simplesmente o monopólio com vistas a evitar a produção<sup>26</sup>.

A questão adiante tratada, porém, é o da inação do titular em face de seu poder negativo - o *ius prohibere*, que consiste em excluir terceiros do objeto da patente.

A usucapião e os direitos de patente

Não é pacífica a possibilidade de prescrição aquisitiva de direitos de propriedade intelectual<sup>27</sup>. A partir da teleologia do instituto, porém, nada parece obstar a sua aplicação às patentes (...):

O contexto jurídico-constitucional brasileiro, na propriedade industrial, parece, aliás, muito mais propício à aplicação do instituto do que no caso da propriedade tradicional. No tocante à propriedade resultante das patentes e demais direitos industriais, a Carta aceita a restrição à concorrência, mas evitando que os poderes dela resultantes tenham caráter absoluto - o monopólio só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País<sup>28</sup>.

A Carta de 1988, não se limitando à declaração dos direitos dos inventores e titulares de marcas, como as anteriores, propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:

---

<sup>26</sup> [Nota do Original] A própria essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de explorar o objeto do privilégio. Vide Foyer e Vivant, p. 379, Chavanne e Burst, p. 68, Roubier, p. 164 e 277: "Si l'Etat accepte de donner à l'inventeur sur un monopole d'exploitation, c'est à la condition qu'il y ait effectivement une exploitation". Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele um uso conforme ao interesse público. Vide J.M. Mousseron, "Le droit du Brevet d'invention, contribution à une analyse objective", Paris, 1961, pg. 197. Quanto aos fundamentos teóricos do instituto, vide D. Barbosa e Mauro Arruda, "Sobre a propriedade intelectual", op. cit.. Quanto à sobrevivência do instituto em face da OMC, vide nosso artigo publicado no Panorama da Tecnologia, INPI dezembro de 1994. Vide PLC 115/93 art. 69-74 e 80.

<sup>27</sup> [Nota do Original] Vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, parte especial, tomo XVI, § 1.852.3; § 1.898,6, que, como Carnelutti (vide a seguir) e este parecerista, não entende possível a usucapião do direito de exclusiva como um todo. Vide Chavanne e Burst, op. cit., p. 464.. Cita-se, porém, a clássica decisão do Tribunal Comercial do Seine de 25 de julho de 1907, afirmada pelo Tribunal de Paris em 24 de outubro de 1908, Ann. 1910-1-134.

<sup>28</sup> [Nota do Original] Como tivemos oportunidade de observar em "Software, Marjoram & Rosemary: A Brazilian Experience", WIPO's Regional Forum on the impact of Emerging Technologies, Montevideo, Dez. 1989. Doc. WIPO/FT/MVD/89/7 "As any undue expansion of the protection accorded to technology may impair rather than stimulate the progress of the industry, the new Constitution subject the enactment of any Industrial Creation right to the fulfilling of some requirements. The Law protecting abstract or other industrial creations must therefore take into consideration the social interests of the country and, furthermore, contribute to the technological and economic development of Brazil. Those requirements are, by the way, exactly those imposed on the exploitation of industrial property rights in Brazil by Art. 2º of Law 5.648/70; now they were granted Constitutional status in order to prevail over the ordinary Legislative process itself.

Art. 5o. ....

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

(...) Não nos é necessário, felizmente, determinar por nós mesmos os limites da aplicabilidade da usucapião no âmbito da propriedade industrial. Como no caso do condomínio, onde nos guiou o magistério ilustre de Clóvis Bevilacqua, temos aqui a iluminação de um grande jurista.

Em sua clássica discussão da usucapião na propriedade industrial<sup>29</sup>, Carnelutti lembra que somente alguns direitos reais são suscetíveis de prescrição aquisitiva, basicamente a propriedade em si e as servidões prediais, contínuas e aparentes; analisando a prescrição - extintiva ou aquisitiva -, ele nota que o instituto jurídico sempre prestigia o uso ativo da propriedade, seja pelo *dominus* ou pelo *non dominus*. Assim, o crédito prescreve em favor do *dominus* devedor, contra o credor inerte; e o direito real em favor do *non dominus* ativo, contra o *non dominus* inerte.

Num aspecto particularmente importante para o nosso caso, o da tolerância como parte do direito de propriedade, Carnelutti diz:

“En otras palabras, ya que el derecho se ejercita no sólo prohibiendo, sino también tolerando, ¿ cómo se distingue la tolerancia que es ejercicio del derecho, de la que no lo es? (...) Surge de nuevo, aún en este aspecto, la formidable energía del derecho de propiedad, el cual se ejercita no sólo gozando la cosa, sino también dejándola gozar, siempre y cuando la tolerancia se refiera al goze de personas determinadas”.<sup>30</sup> (Grifamos)

Para o jurista italiano, a prescrição aquisitiva nasce quando a tolerância permite, como no caso das servidões prediais contínuas e aparentes, que qualquer um (*quisquis*) tendo relação com o imóvel beneficiário exerça alguma das faculdades fracionárias do direito. Nunca se interpretaria como inércia a tolerância, no entanto, no bojo de uma relação *com pessoa determinada*, como nas relações de crédito, ou no uso e habitação.

Resistente, pela assimilação que faz dos direitos de propriedade industrial aos direitos de personalidade, a uma prescrição aquisitiva do conteúdo por inteiro da patente, como *ius in re propria*<sup>31</sup>, Carnelutti porém admite usucapião de um *direito de uso* em face do titular, como *ius in re aliena*<sup>32</sup>. Símile ao caso das servidões prediais

---

<sup>29</sup> [Nota do Original] “Usucapion de la propiedad industrial”, Ed. Porrúa Mexico 1945.

<sup>30</sup> [Nota do Original] Op. cit. p. 27-28.

<sup>31</sup> [Nota do Original] Carnelutti não parece admitir a usucapião da patente como um todo, por que, diz ele, o direito autoral insito nela permanece sempre com o inventor, como direito de personalidade, op. cit. p. 89. Perante o atual Direito de Patentes, a ponderação parece descabida, embora nos pareça insuscetível de prescrição aquisitiva o direito de proibir terceiros ao uso da tecnologia. Não precisamos, porém, discutir aqui a matéria, pois não se coloca em questão a prescrição aquisitiva da exclusiva como um todo.

<sup>32</sup> [Nota do Original] Ou seja, precisamente a usucapião do uso em face do *ius prohibere*.

aparentes e contínuas, segundo Carnelutti também na propriedade industrial poderia haver prescrição aquisitiva de elementos da exclusiva:

“Ahora bien, si un concurrente imprime sobre el rótulo de su tienda o de su catálogo el signo distintivo de la hacienda ajena, el caso es idéntico al de quien deriva un hilo de agua de la fuente del vecino; no es necesario más para que el público sea atraído hacia la hacienda y así, a manera del agua, la clientela ajena sea desviada hacia su tienda (...).”<sup>33</sup>

Vale acrescentar, aliás, que é pacífica, hoje em dia, a possibilidade de usucapião de direitos de uso, como *bem móvel* que são, no Direito Brasileiro: os tribunais, e o STJ, em particular, já manifestaram o assentamento da tendência jurisprudencial, no tocante ao *direito de utilização de linha telefônica*:

“Utilizando o autor a linha telefônica continuamente e sem oposição, como se dono fosse, por mais de dez anos, a qual fora transferida para seu nome, pela concessionária, temporariamente, adquiriu o usuário, pela usucapião, os direitos relativos ao uso, na forma dos artigos 618 e 619 do Código civil, porque o direito de uso também se perde pela prescrição”<sup>34</sup>.

A jurisprudência é particularmente significativa porque, em admirável paralelo com as patentes, o direito de uso é exercido como *ius in re aliena* em face da concessionária, a qual não fica porém excluída de sua concessão, como uma *vis absoluta* do mesmo caráter da propriedade (como nota Carnelutti quanto à impossibilidade de usucapião da exclusiva como um todo). O usuário do telefone não adquire a concessão, ao usucapir seu direito de uso, nem o usuário da tecnologia adquire a patente.

Note-se, além disto, que há muito tem nosso direito admitido a proteção possessória dos direitos de propriedade industrial, não só em favor do proprietário, mas também do licenciado<sup>35</sup>. Em casos relevantes, a jurisprudência tem admitido até mesmo a posse de marcas não registradas, cujo *status* jurídico deriva unicamente da proibição da concorrência desleal.

Pontes de Miranda, em particular, refere-se à posse da invenção, em termos extremamente pertinentes:

“a chamada posse da invenção, Erfindungsbesitz, apenas consiste na prática de atos que entram no suporte fático do ato-fato da

---

<sup>33</sup>[Nota do Original] Op. cit., p. 94.

<sup>34</sup> [Nota do Original] TA Civ. R.J. Ac. un. da 5a. Câmara, reg em 03-10-88, ap. 59.343 - rel. Juiz Geraldo Batista - Espólio de Joanina Paula de Oliveira v. Orlando de Lima.

<sup>35</sup>[Nota do Original] Em favor: R.J.T.J.S.P. no. 17/66, 6a. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, pag. 121, Ap.Cível 139/83 do T.Alçada do Estado do Paraná. RT 480/87 T.J.S.P., Ap. Civ. 242.513 Jur. Bras., 132, pg. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, pg. 190, Ap. Civ 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75; Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8a. Câmara em 15/8/85; op. cit., pg. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, pg. 150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol. XCIV. pg. 364, apud Tito Fulgêncio, Da Posse e das Ações Possessórias, 1978, vol. II, pg. 281/2; Luis Guilherme Bittencourt Marinon, Da possibilidade de proteção possessória às marcas comerciais, in Jur. Bras., no. 132, pg. 11; Jur. Bras., no. 132, pg. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177.

invenção, portanto na situação fáctica de quem ainda não tem o direito de propriedade industrial. Não há óbices a tal concepção, como não os há acerca de posse do bem imóvel ou móvel ainda não usucapido, ou adquirido com reserva de domínio”.<sup>36</sup>

As mesmas razões que levam a nossa jurisprudência a admitir a posse *ad interdicta* no caso dos direitos de propriedade industrial induzem-nos a aceitar a posse *ad usucapionem* do direito ao uso em face do titular da patente.

#### Exceção de renúncia aparente

A jurisprudência americana recente, (...) ainda que não registrando casos de usucapião de direitos de propriedade industrial, tem elaborado, porém, sólida regra jurídica quanto a uma exceção de direito material<sup>37</sup> que se constitui em favor do usuário de tecnologia patenteada, no caso de uma inação do titular, qualificada pela *aparência de renúncia*<sup>38</sup>.

No direito americano, assim, será reconhecida a exceção contra o titular da patente quando existam os seguintes pressupostos:

- a) que ocorra uma inação do titular em iniciar os procedimentos judiciais adequados contra o usuário da tecnologia patenteada, sem justificativas ou excusas razoáveis.
- b) que o titular tenha praticado atos induzindo à convicção de que teria renunciado a fazer valer seus direitos de exclusividade contra o usuário da tecnologia patenteada.
- c) que o usuário da tecnologia patenteada tenha confiado na renúncia.
- d) que a demora implique em prejuízo para o usuário da tecnologia patenteada<sup>39</sup>.

Os efeitos da exceção não só abrangem os *royalties* ou outra indenização pelos períodos passados, que não são devidos, mas também a utilização futura da tecnologia pelo mesmo usuário, que é livre<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup>[Nota do Original] Op.cit., § 1.963.(VII). O autor se refere à posse pessoal como a descrita no item anterior, entendendo o instituto aplicável no Direito Brasileiro por via judicial.

<sup>37</sup> [Nota do Original] A expressão jurídica utilizada é estoppel, que corresponde à nossa exceção; instituto análogo é o laches, também vinculado à inação do titular, mas sem a qualificação de aparência de renúncia, com efeito apenas de impedir a indenização pelo uso passado. Lê-se no “Black’s”: [Equitable Estoppel] “The doctrine by which a person may be precluded by his act or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he otherwise would have had. The effect of voluntary conduct of a party whereby he is precluded from asserting rights against another who has justifiably relied upon such conduct and changed his position so that he will suffer injury if the former is allowed to repudiate the conduct.”

<sup>38</sup> [Nota do Original] Chisum e Jacobs, “Understanding Intellectual Property Law”, Matthew Bender 1992, p. 2-228.

<sup>39</sup> [Nota do Original] Seguimos aqui o dispositivo constante no acórdão do recurso julgado em 25/11/87 no Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual, Hottel Corp. (apelante) e Seaman Corp. (apelado), 833 D.2d 1570, a p. 1573. O mesmo critério foi adotado num grande número de casos similares, especialmente MCV, Inc. v. King-Seeley Thermos Co. 870 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1989).

<sup>40</sup> [Nota do Original] Hottel Corp. v. Seaman Corp., p. 1573; “Laches bars only retrospective relief while estoppel entirely bars assertion of the patent claim”. Quanto ao ponto, vide especialmente o leading case Aukerman v. Chaides, 960 F.2d 1020 (1992).



Os parâmetros são aplicados com o rigor adequado à proteção de um direito tão importante quanto a patente. Não se admite a exceção na hipótese de simples silêncio do usuário, embora prolongado <sup>41</sup>; nem se leva em conta exclusivamente as expectativas ou esperanças do usuário não autorizado de que não será importunado. É preciso haver uma situação de fato que efetivamente induza o usuário da tecnologia de que, pelo menos quanto a ele, o titular renunciou a fazer valer seus direitos; como exemplo, a jurisprudência freqüentemente cita a ameaça repetida de iniciar ação de contrafação, à qual nenhuma iniciativa se segue <sup>42</sup>.

Para citar um clássico caso de exceção de renúncia aparente, cujas circunstâncias parecem ajustar-se particularmente ao nosso problema:

“Appellants had full knowledge of appellee’s infringements. They were under no handicap or disability - financial or otherwise - which prevented them from asserting or vindicating their rights under the patent. They have full opportunity to protest. They spoke, but voiced no protest against appellee’s alleged infringement of this patent. Relying upon appellant’s withdrawal of their charge of infringement of the Adams and Rice patent, appellee expended large sums of money in enlarging its plant” <sup>43</sup>.

A razão do reconhecimento jurisprudencial desta exceção é a preservação da atividade industrial, como interesse público. Assim como o instituto da usucapião se ancora no princípio da função social da propriedade, a exceção de renúncia aparente se justifica na preservação da atividade que cria e mantém emprego, desenvolve tecnologia, produz riquezas e paga impostos.

Porém a causa jurídica, neste caso, é diversa: não é a posse longa, mansa, pacífica e útil, mas a aparência, induzida pelo titular da patente, de que o investimento do concorrente não sofreria objeção, de que a exclusividade não seria exercida. A proteção oferecida pelo Direito Americano, aqui, não é de direito estrito, mas de equidade (*equitable*), contemplando a injustiça cometida contra o concorrente, que deve acreditar na lealdade concorrencial.

Note-se que, no Direito francês, admite-se o mesmo princípio, se não como defesa integral, como parâmetro de moderação da responsabilidade do usuário da tecnologia:

“(…) les tribunaux pourront-ils réduire dans de grandes proportions les dommages-intérêts au cas où le titulaire du droit aurait négligé d’exercer des poursuites pendant de longues années, et aurait ainsi créé un véritable piège pour l’industrie.” <sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> [Nota do Original] Studiengesellschaft Koehle, m.b. H. v. Dart Industries, Inc. 726 F.2d 729.

<sup>42</sup> [Nota do Original] Jensen v. Western Irr. and Mfg. Inc., 650 F.2d 165 (1980).

<sup>43</sup> [Nota do Original] George J. Meyer Mfg. Co. v. Miller Mfg. Co., 24 F.2d 505 (1928), citado em Continental Coatings Corp. v. Metco, Inc., 464 F.2d 1375 (1972)

<sup>44</sup>. [Nota do Original] Paul Roubier, op.cit.p. 326. Pé de página do original: “V. pour les brevets: Cass., 28 niv. an XI, S. 3.1.142; 27 déc. 1837, S.38.1.25; - pour les dessins ou modèles: Angers, 18 janv. 1904, Ann., 04.67 (v.toutefois Amiens, 30 déc. 1924, Ann., 31.94 contrefaçon non poursuivie pendant 40 ans); - pour les marques: Tr. comm. Seine, 8 mai 1878, D. 79.3.61; Alger, 8 uill. 1901, Ann., 03.280; Paris, 17 janv. 1924, Ann., 24.109; 7 nov.

A proteção jurídica, como se vê, se configura totalmente (no caso americano) ou parcialmente (no caso francês) em abrigo do usuário e contra o titular da patente que cria uma verdadeira armadilha (*piège*) contra a indústria.

O Direito Brasileiro seguramente reconhece a aparência como elemento motivador do surgimento de direitos:

”A nossa legislação, além do art. 1600 do Código Civil, acolheu a aparência em vários outros de seus dispositivos, como, por exemplo, os arts. 1318, 221 e 935, não havendo razão para que o princípio não seja aplicado analogicamente a outras hipóteses, como o admite o art. 4o. da Lei de Introdução ao Código Civil”.<sup>45</sup>

Não vemos, porém, como dar no nosso Direito a mesma extensão dos efeitos da aparência de renúncia da patente que reconhece o Direito Americano. Em um sistema onde a equidade é menos prestigiada, as consequências jurídicas da aparência não têm alcançado ainda a esfera da propriedade. Como relatou, em significativa decisão do TJRS, o Des. Galeno Lacerda:

“A teoria da aparência não se aplica em matéria dominial”.<sup>46</sup>

### *Da supressio e da surrectio*

Mais recentemente<sup>47</sup>, sob o influxo do novo Código Civil, voltamos ao tema das consequências da inação do titular, como resultado agora da obrigação genérica da boa fé:

#### 8.5.1.4. Os efeitos da tolerância no direito nacional: *supressio*

O sentido da expressão *nemine potest venire contra factum proprium* também se assemelha ao *estoppel* e preceitua que uma parte não pode exercer posição jurídica em contradição com a anteriormente adotada<sup>48</sup>. Esta figura é reconhecida pela jurisprudência pátria:

TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível/ NÚMERO 70010136398/  
RELATOR: Armínio José Abreu Lima da Rosa/ TRIBUNAL:  
Tribunal de Justiça do RS/ DATA DE JULGAMENTO: 24/11/2004/  
ÓRGÃO JULGADOR: Vigésima Câmara Cível.

EMENTA: CONSTRICÇÃO DE BEM DE PESSOA JURÍDICA.  
CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DOS SEUS SÓCIOS,  
ENQUANTO PESSOAS NATURAIS. NOMEAÇÃO FEITA  
PELOS PRÓPRIOS DEVEDORES. MÁ-FÉ. DÉBITO  
CONTRAÍDO EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

---

1972, Ann., 29.219; 10 déc. 1929, Ann., 30.97; Rouen, 8 janv. 1930, Ann., 30.139.; Tr. Strasbourg, 4 mai 1931, Ann., 32.52; Angers, 12 juill. 1933, Ann., 34.247; Tr. des Andelys, 21 juill. 1934, Ann., 34.281; Tr. Lille, 20 mai 1943, Ann., 40.48.192; Montpellier, 12 mai 1950, Ann., 50.95; Paris, 21 juin 1950, Ann., 50.273”.

<sup>45</sup> [Nota do Original] TJRJ - Ac. unân. da 5a. Cam. de 8/9/81; Acp. 18.302 - rel. Des. Graccho Aurélio. Vide Fábio Maria de Mattia, “Aparência de Representação”, S. Paulo, 1984, e Darnley Villas Boas, “Teoria da Aparência no Direito Brasileiro”, BVZ, 1993.

<sup>46</sup> [Nota do Original] TJRS - Ap. 587.035.455 - 3a. C. - j. 17/5/88 - rel. Galeno Lacerda, RT 661/150.

<sup>47</sup> BARBOSA, Denis Borges, Proteção das MARCAS Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

<sup>48</sup> BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. O princípio da boa fé entre quotistas. Monografia de Pós-Graduação apresentada no IBMEC. Rio de Janeiro, 2006, p.23.

APELAÇÃO PROVIDA. Revela-se evidente a má-fé da embargante, ao pleitear a nulidade da constrição efetivada, quando o bem foi nomeado à penhora pelos seus próprios sócios, os quais, valendo-se do fato de que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a deles, pretendem, por intermédio do ente ideal, venire contra factum proprium, em clara ofensa aos deveres decorrentes do princípio geral de boa-fé objetiva. (Apelação Cível Nº 70010136398, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 24/11/2004). (Grifo nosso)

Sobre este tema Judith Hofmeister<sup>49</sup> ensina que:

O que todas essas expressões refletem em suma é que a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, aos bons costumes e à boa-fé, ou quando o exercício anterior se choque com a lei, com os bons costumes ou com a boa-fé.

Igualmente reconhecida pela jurisprudência pátria, existe a suppressio, figura jurídica que evita que a parte exerça direito após determinado período que continuamente não exerceu tal direito, criando válidas expectativas a terceiros de que o mesmo não seria exercido<sup>50</sup>. Como prova do reconhecimento da suppressio em nosso ordenamento temos a seguinte jurisprudência:

Apelação Cível Nº 70007665250, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo/ Julgado em 17/02/2004

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO INICIAL.

1. A suppressio constitui-se em limitação ao exercício de direito subjetivo que paralisa a pretensão em razão do princípio da boa-fé objetiva. Para sua configuração, exige-se (I) decurso de prazo sem exercício do direito com indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor. Lição de Menezes Cordeiro. 2. Não caracteriza conduta contrária à boa-fé o exercício do direito de exigir a restituição atualizada de quantia emprestada depois de transcorridos mais de quinze anos se tal não gera desvantagem desproporcional ao devedor em relação ao benefício do credor. Hipótese em que o mútuo não só permitiu a expansão da rede pública de concessionário de serviço público de energia elétrica como também a exploração econômica do serviço mediante a cobrança da tarifa, sendo que esta, a par da contraprestação, engloba a amortização dos bens reversíveis. Ausente, portanto, desequilíbrio entre o valor atualizado a ser restituído e o benefício fruído pelo Apelado durante todo este tempo, não há falar em paralisação do

---

49 [Nota do Original] Id. Ibidem. loc. cit.

50[Nota do Original] Id. Ibidem, p. 24.

direito subjetivo. 3. Conquanto tenha o contrato de mútuo firmado entre o usuário e a concessionária do serviço público de energia elétrica para custeio das despesas a cargo desta de implantação do fornecimento estabelecido que a quantia seria restituída sem correção monetária, tem direito o usuário de receber o montante atualizado, pena de arcar com os encargos que devem ser suportados pela concessionária e para cuja prestação é remunerada na forma do contrato de concessão. 4. Os juros de mora têm como termo inicial a data da citação do Réu. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor provido em parte. (Grifo nosso)

A par da *supressio*, em que a inação como que *suprime* a proibição, pela inativa tolerância do titular, a doutrina admite, sempre como resultado do princípio da boa fé, a figura da *surrectio*, no qual o direito do terceiro surge como que de uma fonte subterrânea, em face do direito do titular inativo:

Na pior das hipóteses, em se considerando, originariamente, a necessidade de inscrição formal perante o sindicato para angariar a filiação, acode os obreiros o instituto da *surrectio*, outra figura parcelar da boa-fé objetiva, definida pela doutrina como uma nova modalidade aquisitiva de direito subjetivo em virtude do exercício continuado de uma situação jurídica, ainda que não correspondente às normas que, ordinariamente, a regeriam. Consoante doutrinador supra mencionado, na mesma obra, a necessidade de manter um equilíbrio nas relações sociais faz surgir, materialmente, uma pretensão jurídica legítima naquele que agiu de boa-fé, pautado no princípio da confiança. Tribunal Superior do Trabalho, Feito: AIRR-1142/2006-145-03-41, Data de Publicação: 06/02/2009, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga

É inegável que o não exercício do direito por certo lapso temporal pode gerar expectativa legítima na contraparte de que tal direito não mais venha a ser vindicado. In casu, a inércia do condomínio em promover a cobrança das cotas em face do demandado, deu indícios de que o direito não mais seria exercido, de modo que a cobrança efetuada de forma retardada acaba por lesar a confiança do apelante na inatividade do credor. - Urge fazer prevalecer na presente demanda o valor confiança, com base no instituto da *supressio*, que consiste exatamente na supressão do exercício de um direito por deixar o seu titular de exercê-lo durante certo lapso temporal, quebrando a expectativa que havia surgido no outro sujeito quanto ao seu não exercício. Trata-se de reflexo do princípio da boa-fé objetiva, no que diz respeito a sua função limitativa do exercício de direitos subjetivos advindos do contrato.- Ao direito subjetivo do réu decorrente da tutela conferida a esta expectativa legítima de não ser acionado por débito condominial que nunca lhe foi cobrado dá-se o nome de *surrectio*, que equivale à outra face da *supressio*, aquela relativa à parte cuja confiança se pretende proteger.- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Número do Processo: 2009.001.10795 – Apelação, Des. Carlos Santos de Oliveira, Data de Julgamento: 07/04/2009, Nona Camara Cível

#### Das conclusões deste estudo

Neste estudo, analisamos o poder de exclusão das patentes, que assegura o *jus prohibendi* que lhe é típico, do ponto de vista do *consentimento* do titular.

Em termos gerais, determinamos que, pelas características dos privilégios de exclusão, como são as patentes, sempre se interpreta o poder de exclusão *restritivamente*. Como é elemento essencial do poder de exclusão a *ausência de consentimento* do titular, a presença de consentimento é de ser entendida sempre que o titular não manifestar efetiva e eficazmente sua intenção de proibir. Há, assim, um *dever de manifestar recusa*, que – à falta de manifestação – presume aceitação, eis que a liberdade concorrencial é a regra, e a proibição, uma exceção.

Quanto ao caso especial em que os efeitos da patente concedida retroagem a período anterior ao da concessão, entendemos que o dever genérico de manifestar recusa se afirma ainda mais enfaticamente. Inexistindo direito *erga omnes* de exclusão, e a publicação anterior do objeto do pedido tendo efeitos informacionais, deles não se depreendendo *jus prohibendi*, exige-se do titular do pedido que relate ao terceiro do teor de sua pretensão como requisito de retroagir seu direito de pedir indenização.

Como se viu, no caso específico das patentes, não há razoabilidade em se presumir má fé daquele que – não notificado pelo titular do pedido – realizou atos que importariam, uma vez concedidas as patentes, em violação destas. Sendo mínimo o ônus do titular em notificar, e irrazoável a exigência de o empresário monitorar constante e continuamente os pedidos de patente publicados, cabe presumir consentimento se o titular se abstém de notificar, e, em qualquer caso, esta ação é incompatível com a pretensão retroativa.

Por fim, a seção lista as causas relativas à tolerância do titular, já discutidas em direito, que impediriam ou moderariam o *jus prohibendi*.