

## Usucapião de Patentes (1995)

Por solicitação de eminente colega, e em consulta de entidade de classe da indústria de informática, elaboramos o parecer a seguir. Como especificamos mais adiante, nossa opinião se restringirá a alguns aspectos jurídicos da questão, entendidos como especialmente relevantes diante dos fatos pertinentes, e em face das empresas industriais, associadas da consulente.

### **Dos fatos**

#### **A pretensão da IBM**

Em meados de 1994, a IBM Brasil iniciou contactos com várias empresas brasileiras, fabricantes de microcomputadores, solicitando pagamento pelo uso de certas patentes de sua propriedade. São elas:

Concedida	Vigência	Patente
30/07/91	2000	Nº PI 8500945
27/08/91	1999	Nº PI 8406635
30/03/93	2000	Nº PI 8503206
28/05/91	2000	Nº PI 8500629
26/02/91	1998	Nº PI 8403987
26/12/90	1998	Nº PI 8404042

Em carta de 23/07/94, dirigida pela IBM à Itautec, em atenção ao Sr. Carlos Eduardo Fonseca, lê-se o seguinte:

“Essas seis patentes mencionadas protegem a COMBINAÇÃO de elementos (estejam eles individualmente licenciados ou não) , que incorporam invenções patenteadas pela IBM, e que não estão limitadas a determinados elementos ou componentes individuais que a Itautec pode obter através de suas fontes supridoras. (...)

A IBM possui várias outras patentes, algumas das quais podem cobrir peças ou elementos individuais, que eventualmente podem estar licenciadas a alguns de seus fornecedores. Essa licença concedida ao seu fornecedor normalmente permite que a Itautec possa

revender, SEM MODIFICAÇÕES, somente as referidas peças ou elementos individuais; essa mesma licença não permite que as mesmas peças ou elementos sejam modificados ou combinados com outras peças ou elementos (quer sejam licenciados ou de domínio público), desde que essa modificação ou combinação por sua vez utilize uma outra invenção também patenteada pela IBM, como por exemplo qualquer uma das seis patentes de combinação que estamos presentemente discutindo”.

Em carta de 12/07/94, a IBM Brasil complementa:

“O que se encontra em discussão no momento é a necessidade da Itautec ter uma licença que cubra a área de computadores pessoais, licença esta que poderá incluir patentes IBM de combinação, que podem vir a ser utilizadas quando a ITAUTEC “combinar” peças de tal modo que, atuando juntas, executem as funções da invenção da IBM.”

Para enfatizar a caracterização das patentes mencionadas como sendo de combinação, a carta reproduz dicção, em inglês, a qual não corresponde aos títulos das patentes, sejam as brasileiras sejam as da prioridade americana.

Recentemente, em carta de 19 de janeiro último, a IBM Brasil volta ao tema:

“Outro ponto que tem suscitado um grande número de iterações durante nossas negociações, prende-se a definição de responsabilidades pelo uso de patentes entre os participantes de um processo manufatureiro, desde a produção das diferentes peças ou partes até a montagem do produto final.

Nesse processo, se uma dada peça ou conjunto compreende o uso da patente A, isso não inclui nessa peça ou conjunto, automaticamente, o direito de usar essa mesma peça ou conjunto em uma combinação ou montagem de um produto que se encontra sujeito à uma outra patente (B), tanto pelo fabricante da peça original, quanto pelo fabricante do produto subsequente. Além disso, mesmo que a primeira peça mencionada acima não fosse patenteada, isso não invalidaria o fato de poder tornar-se um elemento de um produto montado subsequente, e por sua vez protegido por patente.

Todos esses pontos encontram-se cobertos na legislação brasileira, que prevê que qualquer combinação de elementos, mesmo conhecidos, e que resulte em um efeito técnico novo, na área da eletrônica, proporcionará ao seu inventor o direito de obter uma patente que lhe garanta uso a propriedade exclusivos.

Em outras palavras, se a peça A for comprada de um fornecedor que usa a patente X e que está legitimamente licenciado para tal, a empresa que comprar a peça A está legitimamente comprando um produto (a peça) legitimamente manufaturado - não há nenhuma dúvida quanto a isso - entretanto, se citada peça A for combinada com outra peça B, e a combinação AB resultante abranger uma invenção protegida pela patente Y, o fabricante do novo produto AB necessita de uma licença de uso de patente Y para legitimar a sua produção.

Como ilustração, a companhia X tem um contrato de licenciamento de patentes com a IBM cobrindo todas as patentes IBM. A companhia X vende para a companhia Y determinadas peças. Na produção dessas peças, a companhia X usa, informa e remunera a IBM sobre as patentes 1,2,3,4, e 5. Por sua vez, a companhia Y utiliza na montagem de seus produtos as peças compradas da companhia X, montagem essa que utiliza uma outra patente,

digamos patente 6. mesmo que a patente 6 esteja na relação das patentes que a companhia X tem o DIREITO de usar, a companhia X não está usando. Quem está usando a patente 6 é a companhia Y, que nesse cenário passa a necessitar de um contrato de licenciamento da IBM.

Pretende, assim, a IBM haver *royalties* das patentes indicadas, sob a alegação de que se tratam de privilégios de combinação.

## **As patentes em questão**

### **O parecer técnico sobre as patentes**

Por ocasião das solicitações da IBM, a consulente solicitou uma análise técnica independente sobre o teor das patentes argüidas pela empresa americana. O parecer técnico, subscrito por quatro eminentes especialistas em engenharia ou ciência informática, esmiuça o conteúdo da tecnologia em questão, em face tanto do estado da técnica à época do pedido original, assim como da engenharia atualmente usada no processo industrial e no produto das empresas representadas pela consulente.

Tomamos tal documento como base técnica da análise jurídica que se segue.

Em particular, impressionou-nos os seguintes elementos do parecer:

Para se determinar a autoria de eventuais contrafações, mostra-se suficiente, na maioria dos casos estabelecer um confronto entre o domínio da propriedade que se infere ou deduz da leitura dessas *reivindicações* e aquelas características de produtos comerciais ou de suas partes que o transgrida. É este o caso das patentes em pauta e dos circuitos integrados que implementam as funções por elas caracterizadas, funções essas confessadas por seus fabricantes quando de sua comercialização, em documentos especiais (folhas de especificação) que, adiante neste relatório, serão examinados em maior detalhe.

Na dedução dos limites do direito do inventor, feita a partir da leitura das reivindicações, cabe determinar o alcance de seu *poder caracterizador*, isto é, até essas reivindicações são capazes de permitir a identificação de características intangíveis em objetos tangíveis e a partir de onde esse poder exaure ou se esgota dando lugar a direitos de terceiros. É a busca dos limites da propriedade, com base no esgotamento do poder caracterizador das reivindicações que os determinam, que fundamenta o Princípio da Exaustão o qual deve ser invocado na análise de patentes em geral e por força de seu enorme e crescente impacto sobre a economia e a sociedade, em especial na análise daqueles casos onde a Microeletrônica tem presença essencial.

Na ocasião em que as patentes em questão foram depositadas, os circuitos digitais que elas caracterizavam ( e ainda caracterizam) eram implementados, predominantemente, por meio de micro estruturas eletrônicas SSI/MSI/LSI. Essas siglas denotam, respectivamente, as expressões Integração em Escala Baixa (Small Scale Integration), Integração em Escala Média (Médium Scale Integration) que dizem respeito, grosso modo, ao número de transistores, diodos e resistores que podem ser encapsulados em (integrados a) um único componente eletrônico.

No período que se seguiu, essa tecnologia de lugar, nos casos dos referidos circuitos, à tecnologia VSLI, cuja sigla denota Integração em Escala Muito Alta (Very Large Scale Integration), por meio da qual são construídos os chip-sets, como assim são conhecidos os componentes encontrados em todos os microcomputadores pessoais hoje comercializados. O emprego destes tipos de componentes altamente compactos tornou-se o único meio economicamente viável para a produção desses equipamentos.

Quando da utilização desses componentes por terceiros, na fabricação de equipamentos, as empresas que os produziam não podiam ser responsabilizadas por eventuais contrafações de quaisquer patentes que descrevessem uma forma nova de arranjar esses componentes. A relação entre essas empresas e os usuários de seus componentes era semelhante aquela existente entre um fabricante de máquinas de escrever e um escritor que dela se utiliza. O fabricante da máquina de escrever não pode ser considerado responsável pelos textos que um escritor qualquer possa produzir por meio da reprodução, numa folha de papel, de um arranjo conveniente dos tipos da máquina de escrever de sua fabricação. É importante realçar que neste caso, o autor do texto é o escritor e não o fabricante da máquina de escrever.

A situação é muito distinta quando se trata de circuitos de escala muito alta de integração. Nesse caso, à medida que cresceram as possibilidades de compactação dos circuitos eletrônicos (isto é, à medida que as subsequentes tecnologias de processo de construção de micro estruturas eletrônicas permitia que uma quantidade cada vez maior de elementos lógicos fosse incorporada a um mesmo componente), os fornecedores de componentes passaram a oferecer aos integradores de equipamentos não apenas elementos lógicos, mas também circuitos complexos que implementavam partes das arquiteturas dos equipamentos e, posteriormente, essas mesmas arquiteturas de forma completa.

No entanto, situação oposta ocorre quando se trata da utilização de componentes de escala muito alta de integração(VLSI). Nesse caso, o comprador do componente já não pode mais exercer nenhuma liberdade no seu uso, nem tem nenhuma possibilidade de interferir na sua composição interna. Está assim praticamente eliminada qualquer possibilidade de autoria, seja de uma inovação, seja de uma contrafação. Ao contrário do que ocorre quando se vale de componentes de baixa escala de integração, o integrador aqui não participa nem direta, nem indiretamente da autoria de qualquer ato do qual dependa a concepção, criação ou realização da arquitetura implementada. O produto que ele fabrica resulta inexoravelmente compatível com os padrões estabelecidos, fato esse que não ocorre da decisão, vontade ou intervenção suas mas tão somente da fiel obediência, no desenvolvimento e na fabricação de seus produtos, às instruções de utilização ditadas pelo fabricante do chip-set.

Igualmente, da análise individual das patentes, atraiu nossa atenção particularmente o seguinte:

PI8.500.945

É fato que as especificações dos componentes integrados, hoje utilizados na fabricação de microcomputadores, correspondem, em sua essência, às reivindicações das patentes em questão ?

Sim. a presente patente descreve, em sua essência, componente universalmente utilizado para a construção de microcomputadores que pode ser livremente adquirido no mercado internacional e cuja forma de aplicação está completamente descrita na documentação que o acompanha.

PI 8.404.042

Sim. As especificações dos componentes integrados “CL-GD5401 Super VGA Video Controller” fabricado pela CIRRUS LOGIC - entre outros igualmente compatível com o padrão VGA da IBM, hoje utilizados na fabricação de microcomputadores, correspondem, em sua essência, às reivindicações da patente PI 8.404.042

## ***Do contexto***

### **O microcomputador padrão IBM**

Em 12 de agosto de 1981, a IBM lançou o seu Personal Computer - a resposta ao equipamento da Apple que tinha, dois anos antes, revolucionado o mercado com o primeiro computador pessoal. Ao ter, pela primeira vez, de correr atrás de um segmento de mercado no qual tinha sido superado por outra companhia, a IBM mudou inteiramente seu estilo histórico, sob a direção do engenheiro Don Estridge:

“He boldly departed from IBM procedure by bringing in outsiders to contribute major elements (such as the PC’s operating system), he led the team in developing an open system with expansion slots and software needs that could be filled by third-party developers, and he recruited retailers, through which IBM computers had never before been sold, to market the PC”<sup>303</sup>.

O PC da IBM, assim, era um “sistema aberto”:

- a) porque dotado de uma arquitetura aberta à periféricos fabricados por terceiros: uma impressora de outra marca, por exemplo, poderia operar ligada à sua unidade central de processamento.
- b) porque dotado de uma arquitetura aberta à expansão no próprio hardware, pela introdução de novas placas;
- c) ao nível tecnológico, aberto pela publicação das especificações do equipamento, possibilitando a cópia do mesmo por terceiros, que passaram a produzir os chamados *PC-compatibles* ou *clones*.
- d) ao nível de mercado, aberto pelo fato de não cobrarem *royalties* pela tecnologia do equipamento ao fabricantes dos *clones*.
- e) aberto ao nível comercial por utilizarem revendedores externos à companhia;

---

<sup>303</sup> PCWORLD, dezembro de 1989, p. 156.

- f) aberto no tocante à software, por permitirem não só que programas desenvolvidos por terceiros “rodassem” na sua máquina, mas também por encomendar de outra empresa (a, na época, pequena Microsoft) o próprio sistema operacional DOS.

Ao abandonar radicalmente seus procedimentos normais, expondo-se ao mercado, a IBM não saiu perdendo. Pelo contrário: em quatro anos, o setor “PC” faturou cinco bilhões de dólares e passou a responder por dez por cento da receita total da empresa.

### **Condicionantes de uma tecnologia “aberta”**

Não foi só por um golpe genial de mercado que a IBM lançou o seu PC como um *open system*. Pelo seu estilo de sempre, extremamente fechado e auto-suficiente, aliado à superlativa preponderância no mercado, a IBM estava sofrendo, pouco antes da época do lançamento do PC, um acúmulo de ações antitruste, inclusive uma, promovida pelo Ministério da Justiça, que visava dividi-la em quatro partes:

“Essentially, IBM was charged with monopolizing and attempting to monopolize the electronic data processing industry, an industry which embraces computer equipment (commonly called “boxes”) but not computer programs, or “software”. Electronic data processing consists of five basic functions: input, storage, processing, output and control - functions which may be performed all in one box or in an assemblage of boxes. IBM was alleged to have driven competitors out of this broad market through its pricing and leasing practices, by frequent technological and design changes in its products, and by making its products technically incompatible with function boxes manufactured by competitors for attachment to IBM equipment. The only way to restore competition in this field, the government argued, was to break IBM up into at least separate companies”<sup>304</sup>.

Assim, os argumentos do Governo americano no propósito de dividir a empresa em pedacinhos incluíam exatamente a arquitetura fechada dos equipamentos da IBM.

Não era a primeira vez que os tribunais americanos investiam contra a empresa. Na verdade, como o parecerista ouviu muitas vezes no curso de Direito da Informática da Columbia University, em 1982, a evolução da indústria de *hardware* e de *software* foi condicionada pelas sucessivas ações antitruste movidas contra a IBM.

Na década de 50’, acusada de açambarcar todos os aspectos da indústria, impedindo a entrada de novos competidores, a IBM foi alvo de ação específica<sup>305</sup>, que a obrigou a se desfazer dos serviços de informática. Eram os chamados serviços de *boureaux*, o uso de seus computadores próprios para processar dados de terceiros; pois a execução da sentença, *que continua em curso até hoje*, restringiu a IBM à fabricação de *hardware* e de *software*, excluindo tais serviços.

Disse o Prof. Milton R. Wessel :

The independent (of IBM) computer services industry was conceived in the filing of the United States Government’s antitrust complaint against International Business Machines

---

<sup>304</sup> James B. Stewart, *The Partners*, Simon and Schuster , 1983, p. 57.

<sup>305</sup> U.S.v. International Business Machines Corp. (1956).

Corporation in 1952. It was born with the consent decree entered in that litigation in 1956. It is thus a very new one. It promises to huge -- far bigger than hardware.

If “bundled” computer statistics are broken out fully to include operating systems, software may already be a bigger business than hardware <sup>306</sup>.

Nos anos 60’, o alvo das ações antitruste passara a ser as práticas de mercado da empresa, que incluía no preço dos seus equipamentos o valor do *software* correspondente. O objetivo das mutações era conseguir que os preços do equipamento e do programa fossem quotados separadamente, possibilitando terceiros a disputar em preço e qualidade o mercado de *software* para máquinas IBM, que era quase o mercado inteiro.

A terceira fase, nos anos 70’, foi a da *interface* aberta: tanto na Comunidade Européia, quanto nos Estados Unidos, o alvo das ações antitruste tornava-se a prática tradicional da IBM de manter configurações de *hardware* que só operavam com outros itens de equipamento da empresa. Como se os discos da Sony só tocassem num equipamento da mesma marca, e *vice versa*.

### **Uma exigência tardia**

A mutação tecnológica acelerada, de que a IBM vinha sendo acusada, nas ações antitruste da época do lançamento do PC, aplicou-se também neste caso. Segundo arguía o Ministério da Justiça americano, a empresa mudava constantemente de *design* ou de tecnologia, não necessariamente em benefício do consumidor, mas para evitar que os concorrentes pudessem produzir equipamentos competitivos. O peso da IBM no mercado induzia a que os consumidores aceitassem de regra os produtos novos, ainda que as mudanças não fossem úteis a ponto de justificar a nova aquisição.

Imediatamente após o lançamento do PC, três novos produtos na mesma linha chegaram ao mercado: o PCjr, um pequeno concorrente à linha doméstica da Apple, o PC Portable, predecessor dos portáteis e *laptops*, e - em 1983 - o XT, um PC com disco rígido (o PC original de 1981 trabalhava apenas com disquetes). Os dois primeiros foram insucessos de público (uma nova experiência para a IBM), mas o XT se tornou em elemento básico no percurso da microinformática.

O produto seguinte, um micro baseado num chip 80286 da INTEL (o PC original tinha um 80088 ou 80086) foi o AT, lançado em 1984. As patentes em questão datam precisamente da geração AT.

O chip 80386, descendente direto do 286, possibilitou um novo patamar na microinformática, explorado posteriormente pelos 486 e pelos correntes Pentium: a utilização efetiva de uma memória de processamento superior aos 640kb do velho PC, velocidades de processamento muitas vezes superiores às gerações anteriores, base física para o multiprocessamento, etc.

---

<sup>306</sup> “The Incremental Marketing of Computer Services and the Tie-in Sale - a Case for Presuming Coercion”, manuscrito transcrito a fls. 912 de Computers and the Law, Columbia Law School, 1982.

A essa altura, os *clones* já haviam tomado a maior parte do mercado de microcomputadores, inclusive lançando o 386 um ano antes da IBM, e as ações antitruste da década anterior já haviam sido retiradas pelo Governo Americano.

Foi nesta nova fase que a IBM reverteu sua política de *open system*, inaugurada com o PC e mantido até então. Em divergência do restante da indústria, que manteve-se na linha tecnológica do PC de arquitetura aberta, a IBM lançou os Personal System PS/2 em 1987, utilizando-se de um barramento (ou *bus*) exclusivo, o MCA (Micro Channel Architecture) e um novo sistema operacional, o OS/2 Extended Edition<sup>307</sup>.

Narra William Z.Zachmann em 1988:

“Still, by publishing detailed technical specifications of the original IBM PC and touting its “open architecture”, IBM led buyers to believe that it had taken a big step away from the proprietary systems of the past. When other vendors began to build systems compatible with the PC, XT and AT, IBM at first appeared ready to meet competitors in the marketplace rather than in court. Most users took “open y architecture” to mean that IBM intended to compete by offering better products rather than by locking out competitors.

However, in setting out to build a much more proprietary system with the PS/2 generally and Micro Channel Architecture in particular, IBM effectively reneged on its implicit promise of open architecture (...). The primary purpose of the PS/2 and the Micro Channel Architecture was to eliminate competition rather than to serve customers. IBM began to concentrate as much on finding legal ways to eliminate competition as on delivering real value to its costumers.”<sup>308</sup>

Não só o novo PS/2 foi usado para estabelecer uma diferenciação no mercado, excluindo os competidores<sup>309</sup>, mas como uma cunha para tentar “fechar” retroativamente o mesmo mercado, cobrando *royalties* em função dos PC, XT e AT já vendidos anteriormente:

“According to Keddy Chen, marketing manager for American Mitac Corp., (...) “The PS/2 really have not picked up as much as IBM has hoped” (...).

Instead of simply suing clones makers for patent and copyright infringements, IBM is forcibly negotiating for its share of the action. Chen says that IBM told him it requires companies that want to market MCA computers to pay retroactive royalties on XTs and ATs sold in the past. (...) ‘IBM is going to get you either way’, says Chen (...).”<sup>310</sup>

Realmente, o PS/2 não se tornou o modelo preponderante de microcomputador; muito pelo contrário, a *Micro Channel Architecture* se mostrou um insucesso de mercado<sup>311</sup>. Mas a o

---

<sup>307</sup> A quase totalidade dos competidores diretos passaram a adotar um barramento não exclusivo, o EISA (Extended Industry Standard Architecture), baseado no AT, e capaz de rodar o velho DOS, o UNIX e até mesmo o novo OS/2 da IBM.

<sup>308</sup> PCWORLD de dezembro de 1988, p. 72.

<sup>309</sup> Vide “Big Blues”, Paul Carrol, Ediouro, 1994.

<sup>310</sup> PCResource de fevereiro de 1989, p. 21.

<sup>311</sup> Carrol, *op.cit.*, p.140.



certo é que a IBM , após ter mantido o princípio de arquitetura aberta por sete anos, resolvera fechar o mercado que ela mesmo abrira.

### **A patente tardia**

Porque a IBM não obtivera ou exercera seus direitos de patentes sobre a versão primitiva dos PC? A resposta talvez esteja no *consent decree* de 1956, a sentença na ação antitruste já mencionada, que determinava, nos pontos pertinentes, que a IBM concedesse licenças de suas patentes presentes e futuras, relativas à área então coberta pela empresa <sup>312</sup>. Conta Carrol:

“Quando a ação federal atingiu a IBM em 1969, os advogados da empresa penetraram na área de pesquisa e conseguiram estabelecer um volume notável de controle sobre esta questões eminentemente técnicas - tudo isto baseado na impressão de que os advogados precisavam ter certeza de que os pesquisadores não andavam fazendo nada que pudesse parecer monopolístico” <sup>313</sup>.

Onze anos depois do depósito de prioridade, até três anos após a concessão das patentes brasileiras, a IBM vem suscitar as tecnologias da era AT - um equipamento que a maioria ou a totalidade dos fabricantes brasileiros já deixou de produzir.

Fossem as patentes realmente aplicáveis ao caso, e dano considerável seria inflingido à indústria nacional de microcomputadores. Com efeito, a indústria em peso, com exceção da própria IBM, manteve uma cadeia genética entre o primeiro PC e o corrente Pentium, que permite aos mais rápidos e modernos micros “rodarem” programas de há doze anos.

No entanto, o objeto da várias patentes em questão se encontra, no atual estágio da tecnologia, incorporado aos *chips* importados de empresas licenciadas da IBM no exterior. Assim o afirma o parecer técnico (p.8), indicando que não há qualquer ato industrial, realizado no Brasil, que implique na *fabricação do chip set* no qual se incorpora a tecnologia.

### **Os limites do parecer**

Após a minuciosa análise técnica, constante do Relatório Final, e no contexto fático descrito acima, cumpre-nos enfrentar as três questões jurídicas suscitadas pela afirmação da IBM quanto à eficácia de suas patentes.

A primeira delas é o de que os privilégios se constituiriam em *patentes de combinação*.

Como veremos mais adiante, embora haja correlação entre a reivindicação de uma patente de combinação e o alcance do direito de exclusiva, não há correspondência necessária entre a combinação que motivou a patente e a combinação de vários e elementos em que se

---

<sup>312</sup> U.S. v. International Business Machines Corp. Capítulo XI da decisão.

<sup>313</sup> *op.cit.*, p. 308.

constitui o microcomputador. Sustenta a IBM, porém, identificando uma e outra combinação, que suas patentes, objeto deste parecer, cobrem as várias fases de montagem do equipamento.

As consequências deste entendimento são claras: se a idéia inventiva protegida ultrapassa os limites de um simples elemento integrado num componente de escala muito alta de integração (VLSI), como descreve o parecer técnico - se as reivindicações das patentes cobrem em sua exclusividade a junção de elementos internos com elementos externos ao *chip set* - então o fato de importar o *chip set* de uma empresa licenciada pela IBM não retiraria a consulente nacional do âmbito do monopólio da International Business Machines Corp.

Note-se, porém, que a constatação, constante do parecer técnico, de que as funções compreendidas pelas patentes acham-se hoje integradas num único *chip set*, ou em *chips* já adquiridos prontos de fabricantes licenciados só exime a responsabilidade das consulentes se satisfeitas as seguintes condições:

a) caso o direito de patentes, em vigor no País, considerar ilícita a *fabricação* do elemento que incorpora a idéia inventiva protegida<sup>314</sup>, ainda que punindo os *atos acessórios* à essa fabricação não permitida.

b) caso o direito brasileiro não considerar como proibida a aquisição de elemento fabricado originalmente sem violação de privilégio.

Assim, é preciso também que definamos o alcance da patente brasileira, particularmente em face da compra de elementos protegidos, quando estes foram fabricados sem violação de privilégio.

A segunda questão é a relativa aos efeitos jurídicos da utilização contínua, pacífica e sem oposição, por dez anos, da tecnologia descrita por parte dos associados da consulente.

A terceira questão jurídica, objeto deste parecer, é a consequência, no Direito Brasileiro, de ser falsa a afirmativa da IBM quanto à eficácia e abrangência de suas patentes.

Estamos cientes de que muitas outras matérias de Direito poderiam ser examinadas quanto à situação de fato em estudo. A natureza das patentes, se *de invenção* ou de *modelo de utilidade*; a existência ou não de novidade de certas patentes, levando-se em conta os diferentes critérios da lei americana e brasileira; a correção quanto aos requisitos relativos à divulgação tecnológica, em particular no tocante ao título dos privilégios.

Mas este parecer se resume aos aspectos antes mencionados, sem que, neste resumo, se exclua a relevância dos demais argumentos.

## ***Do direito aplicável***

---

<sup>314</sup> Ou o emprego do processo, tratando-se de uma patente com reivindicação de processo.

## O aspecto jurídico das patentes

### O que é uma patente

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que assegura a seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Para conceder e assegurar o direito de exclusiva relativo a patente tradicional, as legislações nacionais exigem:

- a) Novidade - que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la <sup>315</sup>.
- b) Atividade Inventiva - que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico versado na arte não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis <sup>316</sup>.
- c) Utilidade Industrial - que a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza <sup>317</sup>, numa atividade econômica qualquer <sup>318</sup>.

---

<sup>315</sup> Segundo os princípios em vigor, a novidade tem de ser simultaneamente: certa, quanto a existência e a data; suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos; total: a anterioridade deve conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma; pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta. Vide o nosso "Patentes e Problemas - Cinco questões de Direito Patentário", in Rev. Dir. Mercantil, no. 76 (1989).

<sup>316</sup> Tal requisito é também definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como "non-obviousness". Como informa T.G. Wiseman, "Biotechnology patent application examination", in Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice 1989, PLI, New York (1989): "The determination of non-obviousness is a mixed question of fact and law. The legal conclusion of obviousness or non-obviousness of a claimed invention is based on four factual inquiries: 1) scope and content of prior art; 2) differences between the prior art and claimed invention; 3) the level of skill in the art to which the inventions pertains; and 4) evidence of secondary considerations such as commercial success, unexpected results or long term needs".

<sup>317</sup> "In this context it is obvious the need for an objective test of utility, which might identify an intellectual creation as a proper subject for a patent. All the national legal systems adopted either by direct statement or by collateral restrictions to patentability the requirement of industrial utility, which is approximately described in a rather phenomenological fashion as the ability to affect the states of Nature. Therefore, no statute accepted as patentable inventions consisting in purely mental constructions, like rules of games, investment schemes, etc. Thus the applicable test was whether the creation was capable to make tangible things heavier or lighter, softer or harder, acid or mild, stable or explosive". D.B. Barbosa, "The Protection of New Technologies" SELA, (1987). Esta doutrina está, no entanto, sendo erodida pela tendência da prática patentária americana de eliminar a noção de utilitária, que se restringe cada vez mais às patentes químicas; vide Ronald S. Laurie, "Intellectual Property Protection for Computer Software", in PLI Computer Software 1989, pg. 440: "Utility Requirement - 35 USC 101 ("useful"), application limited to chemical cases"

<sup>318</sup> A doutrina francesa se refere a este requisito como de aplicabilidade industrial. Segundo Paulina Ben Ami, Manual de Propriedade Industrial, 1983, pg. 45, são exemplos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários a lei da física, assim como métodos de tingir cabelo.

d) Ação humana - que haja invenção, ação humana sobre a natureza, e não somente uma descoberta de leis ou fenômenos naturais <sup>319</sup>.

e) Possibilidade de Reprodução <sup>320</sup>.

No Brasil, o Código da Propriedade Industrial menciona especificamente a novidade e a aplicabilidade industrial como requisito de todos os tipos de privilégio <sup>321</sup>. A atividade inventiva, por sua vez, é definida em regulamento interno como um dos elementos essenciais do conceito de invenção, não sendo assim aplicável senão as patentes de invenção <sup>322</sup>.

#### Tipos de patentes quanto ao objeto

Uma patente pode proteger um processo ou um produto, ou uma aplicação, conforme seja um desses objetos a tecnologia nova. Quando a tecnologia consiste na utilização de

---

<sup>319</sup> Por muito tempo foi possível tratar este requisito como parte da exigência de que o invento tenha utilidade industrial. Diz, por exemplo, Chavane e Burst, "Droit de la Propriété Industrielle", Ed. Dalloz, no 41) sobre o direito francês: "Seul le produit industriel est brevetable. La découverte d'un produit naturel n'est donc pas protégeable à défaut d'une intervention de la main de l'homme". Segundo Choate e Francis, Patent Law, West Publishing, pg. 471, no direito americano a situação é idêntica: "If we start with the premise that the patent system is to promote the progress of the useful arts, the conclusion may follow that it does not reward basic scientific discoveries except as incorporated in useful devices". E, falando da teoria geral do direito de patentes ao mesmo tempo que do direito suíço, diz Troller, "Précis du Droit de la Propriété Immaterielle", Ed. Helbing & Lichtenhahn, pg.37.; "Les connaissances donnant un aperçu de l'essence des forces de la nature, c'est-à-dire qui renseignent sur les créations de la nature nées indépendamment de l'activité de l'homme, sont exclusées du cercle de la protection".

<sup>320</sup> Estes dois requisitos não são geralmente explicitados nas leis de patentes assim como aqui mencionados. A reproduzibilidade e quase sempre traduzida na exigência de que a descrição do invento seja suficiente; a repetibilidade pode ser traduzida muitas vezes como uma exigência de utilidade industrial, mas aparece como uma questão de capital importância nas invenções de caráter biológico, especialmente na microbiologia.

<sup>321</sup> Art. 6o. - São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial. Par. 1o. - Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica. Par. 2o. - O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvando o disposto nos artigos 7o. e 17o. do presente Código. Par. 3o. - Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente". Este último requisito é repetido de forma diferente logo depois; "Art. 9o. - Não são privilegiáveis: (...)h). Os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda; i). As concepções puramente teóricas;"

(18) Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976, item 1.1; "Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da arte". Pode-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI, que se refere a "um novo efeito técnico".

<sup>322</sup> Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976, item 1.1; "Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da arte". Pode-se igualmente deduzir a exigência deste requisito no Art. 9, e) do CPI, que se refere a "um novo efeito técnico".

certos meios para alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se no caso uma patente de processo <sup>323</sup>.

A tecnologia pode ser, de outro lado, relativa a um objeto físico determinado: uma máquina, um produto químico, a mistura de várias substâncias (por exemplo, pólvora) um microorganismo, um elemento de um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada "patente de produto"

A nova aplicação é patenteável quando objeto já conhecido é usado para obter resultado novo. Trata-se pois de uma tecnologia cuja novidade consiste na "relação entre o meio e o resultado", ou seja, na função <sup>324</sup>.

Por fim, têm-se as patentes de combinação, como se verá mais adiante, objeto principal que são das nossas cogitações <sup>325</sup>.

#### As modalidades e a proteção que delas decorre

A distinção entre tais tipos de patentes não é de forma alguma acadêmica. Cada gênero de patente recebe uma proteção de caráter diverso <sup>326</sup>:

- a) A patente de processo dá a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do resultado assinalado - mas não dá, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo <sup>327</sup>.
- b) A proteção do produto (a chamada reivindicação *per se*) garante ao titular a exclusividade do mesmo, quer como seja ele produzido.
- c) A reivindicação de aplicação ou uso só garante exclusividade para o novo emprego dos meios ou produtos, e não para estes.
- d) A reivindicação de combinação protege o espaço combinatório, com exclusão dos elementos discretos que a compõem <sup>328</sup>.

---

<sup>323</sup> A noção de "processo" pode ser mais bem expressa pelo termo "meio": são os agentes, órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja de um produto, seja de um resultado. Vide Burst e Chavanne, "Droit de La Propriété Industrielle", Ed. Dalloz., no. 47.

<sup>324</sup> Burst e Chavanne, *op.cit.* no. 60. E discutível se existe patente de uso no Brasil. Veja-se o Art. 169 do Dec. Lei 7903/45.

<sup>325</sup> Ainda que não se trate de distinção resultante do objeto da patente, mas sim tocante à novidade relativa do invento (ou, para tomar uma distinção do Código Civil, tocante às patentes *reciprocamente consideradas*), cabe mencionar aqui o problema da patente de aperfeiçoamento, concedida quanto a uma nova solução para uma mesmo problema técnico, quanto ao qual já existe privilégio em vigor. Na proporção em que a nova solução subentenda a utilização de técnicas do espaço anteriormente reivindicado, a patente é dependente da anterior e algumas legislações prevêm licenciamento forçado para a exploração seja de uma, seja de outra. Tal é o caso da legislação em elaboração no nosso Congresso Nacional; vide o PLC 115/93, art. 70., tal como constante do Parecer do Senador Ney Suassuna, última versão publicada à data deste nosso Parecer.

<sup>326</sup> Roubier, *op.cit.*, p. 333. Chavane e Burst, *op. cit.* p. 117, Foyer e Vivant, *op. cit.* , p. 291-307.

<sup>327</sup> Roubier, *op.cit.*, *loc.cit.*: "il n'y a pas de brevets de resultat".

<sup>328</sup> Foyer e Vivant, p. 166: "Si l'invention réside dans une combinaison d'éléments connus, c'est bien sûr l'existence d'une telle combinaison qu'il faudra rechercher dans le passé"

Algumas vezes, porém, o interesse do inventor ou as disposições legais pertinentes exigem que a patente seja solicitada indiretamente: por exemplo, um produto seja reivindicado através de um processo, na forma - "produto X, tal como resultante do processo "Y" . E conversamente: "processo X, para resultar no produto Y".

A lei de patentes americana, em sua seção 112 <sup>329</sup> permite que a reivindicação dos *meios os passos para obter uma função* proteja igualmente a estrutura, materiais ou atos descritos no relatório. Assim, há patente de combinação de produto, nos Estados Unidos, mesmo quando as reivindicações apontem para uma patente de processo.

Embora note-se procedimento similar ao parâmetro expresso pela lei americana no nosso INPI, nenhuma disposição legal equivalente existe no direito brasileiro.

#### Patente de invenção e modelo de utilidade

No direito brasileiro, como em outras jurisdições, temos duas categorias de inventos privilegiáveis: as *invenções* e os *modelos de utilidade*. Estes últimos têm requisitos menores de patenteabilidade, e menor duração do que suas equivalentes *de invenção*.

Os modelos de utilidade são aperfeiçoamentos em objetos físicos, que lhes aumentem a utilidade de alguma forma - mesmo que a nova tecnologia não seja dotada de atividade inventiva tal como acima definido: na nomenclatura especializada, não é uma invenção, mas somente um invento. Especialmente relevante, neste contexto, é o exemplo do Japão e da Alemanha, onde tais patentes sempre superam em número os privilégios de invenção.

Este método de proteção, em tese, favorece particularmente o desenvolvimento tecnológico da indústria mecânica e a inovação gerada diretamente na linha de produção. O invento tem de ser, no entanto, objetivamente novo dentro dos limites de novidade aceitos na lei pertinente.

O critério sob o qual são apreciados o *modelos*, assim, é o da novidade e da utilidade industrial - sem o terceiro requisito da *atividade inventiva* <sup>330</sup>. De outro lado, só se atribuem patentes aos modelos relativos a determinados campos de aplicação da tecnologia, vedado, por exemplo, o da química.

---

<sup>329</sup> 35 U.S.C. § 112: An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof. Vide, quanto ao alcance do dispositivo, especialmente a decisão do Tribunal de Recursos de Alfândega e Patentes no caso Application of Barr, 444 F.2d 588 (1971).

<sup>330</sup> No PLC 115/93, a distinção é entre a *atividade inventiva*, própria das invenções (Art.13), e o *ato inventivo* atribuído aos modelos, constante do Projeto da Câmara (neste, art. 14). Ainda que má redação do dispositivo aparente similitudes entre as duas categorias, há que se ficar absolutamente certo que a distinção existe: o critério para o exame de um modelo de utilidade é significativamente menos exigente, e vai continuar sendo, já pela harmonização jurídica e de fato entre os procedimentos e padrões de exame no Brasil e no Exterior. Na imperfeitíssima redação do Projeto da Câmara, a distinção está no parâmetro "evidente ou óbvia", para a invenção, e "comum ou vulgar", para os modelos; ora, aquele critério importa num caminho nunca transitado, mas deduzível por processos ordinários. Já o comum ou vulgar é o dia a dia, o resabido e rebatido; não há sequer operação dedutiva ou indutiva, mas simples memória.

### Extensão e limites do direito de patente

A duração jurídica do privilégio inclui não somente o período em relação ao qual pode se exercer o direito de exclusiva; usualmente, a partir da concessão até um termo final, que pode ser contado desde a data da concessão ou da data de depósito<sup>331</sup>.

Algumas legislações, no entanto, inclusive o Código brasileiro de 1971, dão proteção limitada antes da concessão, o que consideravelmente aumenta o período efetivo de proteção<sup>332</sup>. A sanção, que é plena na esfera civil, abrange o prazo *anterior à concessão* a partir da publicação do pedido, quando, em princípio, há o acesso geral ao conhecimento da nova tecnologia. O exercício retroativo do direito na esfera civil, assim como a pretensão penal, esperará a concessão; mas, como tivemos a oportunidade de enfatizar em publicação anterior:

“ - o que não impede o depositante do pedido de notificar o eventual infrator do futuro privilégio, num mecanismo de dissuasão que pode ser muito eficiente caso os investimentos para a exploração do invento sejam significativos.”<sup>333</sup>

Os efeitos potenciais do privilégio, em especial os econômicos, têm, no entanto, duração bem maior. Em primeiro lugar, contam-se do primeiro depósito do pedido, ainda que efetuado no exterior, pois o eventual concorrente levará em consideração a hipótese futura da concessão da exclusiva.

Quando, como ocorre no caso brasileiro, há direito a indenização relativa a período mesmo antes da concessão, este efeito *de facto* torna-se muito mais aparente.

A par dos limites temporais do direito de exclusiva, é preciso também considerar:

- a) **a extensão técnica da exclusividade** - objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra.
- b) **a extensão geográfica da exclusividade** - quanto ao território, a patente é limitada, em regra, ao país que a concede.
- c) **a extensão jurídica da exclusividade** - quanto ao *exercício dos direitos*, o privilégio cobre algumas fases do processo de produção ou da circulação das mercadorias - a fabricação, a venda, etc. -, fazendo que só o titular a elas tenha acesso. Mas não há qualquer direito a manter a exclusividade naquelas etapas do processo produtivo não cobertas pela patente.

### Os limites jurídicos da patente

A extensão jurídica do privilégio depende da lei nacional. Assim, a amplitude do Direito Americano pode não corresponder a idêntica extensão em outras jurisdições.

---

<sup>331</sup> A contagem do prazo de exclusiva a partir da concessão tende, em tese a acelerar o prazo do exame, em face do maior interesse do depositante em exercer plenamente o privilégio.

<sup>332</sup> Lei 5.772/71, Art.23.

<sup>333</sup> D.B.Barbosa e Mauro Arruda, “Sobre a Propriedade Intelectual”, Univ. de Campinas 1992.

No Brasil, os direitos de propriedade industrial resultantes do **privilégio de invenção** incluem apenas a **fabricação do produto**, ou a **utilização do processo** patentado, com exclusividade no país, sendo também acessoriamente vedada a venda, ocultação, recepção para a venda, exposição, ou importação **de produto fabricado com violação de privilégio** (art. 169 do Dec.-lei 7.903/45). Idêntica extensão tem o direito resultante de privilégio de modelo de utilidade.

As patentes de modelo ou desenho industrial, porem, têm proteção mais ampla (art. 171 do Dec.-lei 7.903/45): constituem violações não só a reprodução, quanto a exploração não autorizadas, e mesmo a importação, venda, exposição ou recepção para venda e a ocultação de produto que seja imitação ou copia do objeto da patente, ainda que reproduzido sem violação de privilégio. As marcas, por sua vez, tem proteção abrangendo a reprodução, inclusive por imitação, o uso dos signos reproduzidos ou imitados, o uso da marca em produto que não e da fabricação do usuário, e a venda, exposição ou deposito de produto ou artigo que viole os direitos conferidos ao titular do registro (art. 175, Dec. Lei 7.903/45).

#### O conceito de propriedade em face das patente

De acordo com o art. 60. do Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772/71 a patente garante ao inventor a *propriedade* e o *uso exclusivo* da invenção.

Segundo João da Gama Cerqueira<sup>334</sup> a propriedade, em seu aspecto positivo, assegura a faculdade de usar, gozar e dispor da invenção, e que, negativamente, importa a exclusão de qualquer pessoa, característica *erga omnes* essencial de direito sobre a coisa. Todavia atenta o mesmo autor para o fato de que o referido Código põe em relevo o conteúdo negativo do direito do inventor, declarando garantir - não por subsídio da lei civil, mas por expressa determinação da lei especial, o uso exclusivo da invenção<sup>335</sup>.

Este uso exclusivo, expresso geralmente nos dispositivos iniciais do Código, tem a sua extensão determinada com maior precisão pelo art. 169 das disposições penais do Código da Propriedade Industrial de 1945<sup>336</sup>, conforme veremos a seguir.

Assim, elenca o autor as faculdades elementares ou fracionárias do direito do inventor, quais sejam:

- a) o *usus* da propriedade clássica: explorar o invento em benefício próprio, auferindo-lhe todos os proveitos econômicos (o que compreende a fabricação do objeto patentado, a sua venda e exposição à venda ou o seu uso industrial);
- b) o *fructus* e o *abusus* da propriedade clássica: explorar, em benefício próprio, os direitos de exclusiva decorrentes da patente o que compreende a faculdade de disposição, como a de cedê-la ou licenciá-la;

---

<sup>334</sup> “Tratado da Propriedade Industrial”, Ed. 1952, vol.II, tomo I, parte II, pag 197

<sup>335</sup> No projeto de novo CPI em curso no Senado, PLC 115/93, Art. 42, o conteúdo negativo é enfatizado, em detrimento do direito de usar o invento, evidenciando o *ius prohibendi* mais do que o poder (e, por conseguinte, o dever de fazê-lo, em atenção a sua função social) de usar com exclusividade.

<sup>336</sup> Em vigor por força do art. 127 da Lei 5.772/71, o atual CPI. , reprodução por sua vez, com pequena e importante diferença do art. 187 do Código Penal Brasileiro



- c) o *ius persecuendi* da propriedade clássica: a de impedir que terceiros explorem a invenção patenteada (o que compreende o direito de ação contra os infratores do privilégio).

O art. 169 das disposições penais do Código da Propriedade Industrial de 1945, por sua vez, considera crime contra a patente:

I, fabricar, sem autorização do concessionário ou cessionário, produto que é objeto de privilégio de invenção;

II, usar meio ou processo que é objeto de privilégio de invenção, sem autorização do concessionário ou cessionário (vide novo projeto);

III, importar, vender, expor à venda, ocultar ou receber, para o fim de ser vendido, produto fabricado com violação de privilégio de invenção.

O conteúdo da patente é o do tipo penal. De fato, ensina Pontes de Miranda<sup>337</sup> que a lei em suas disposições de direito privado não pormenorizou o conteúdo do direito, de modo que ao interpretarmos o art. 169 devemos partir da premissa de que o seu teor é exaustivo, e que *produto*, de um lado, e *meio ou processo*, de outro, abrangem tudo o que é objeto de invenção. Onde estariam as *patentes de combinação*? Ao entender dos autores, entre as últimas<sup>338</sup>.

Consequência direta de tal conclusão é que o conteúdo da patente ou modelo de utilidade é expresso por um *tipo*, ou *hipótese de incidência*, determinado, em sua expressão material, pelo objeto reivindicado<sup>339</sup>, e, no elemento jurídico, pela prática de um dos atos típicos da lei penal. Não se tem, no direito brasileiro vigente, uma definição civil e outra penal do conteúdo das patentes<sup>340</sup>.

### Fabricação

Os doutrinadores clássicos brasileiros, inspirados em doutrina francesa de uma época em que as patentes daquele país não continham reivindicações<sup>341</sup>, deixam de conceituar o que seja fabricação<sup>342</sup>. Acreditamos, porém, que a noção legal de fabricação possa ser tomada

---

<sup>337</sup> Tratado de Direito Privado, Parte Especial, tomo XVII, pag 224.

<sup>338</sup> Devem-se entender que - para os efeitos do que se fala aqui - em "processos" se incluem a *aplicação nova de meios conhecidos* e as *combinações*. Vide Pontes de Miranda, ob. cit. p. 224, entendimento este compartilhado por João da Gama Cerqueira.

<sup>339</sup> Segundo o PLC 115/93, em curso neste instante no Senado, "Art. 41 - A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos".

<sup>340</sup> Tal dupla definição é encontrada porem no projeto em votação, Art. 42, 183, 184, 185 e 186.

<sup>341</sup> Sob a lei francesa de 1844, vigente até 1968, as patentes não eram reivindicadas, mas somente descritas, o que implica em muito menor precisão técnica do objeto do direito.

<sup>342</sup> Nas palavras de João da Gama Cerqueira (*op. cit.* p. 333), toda a questão, e não apenas relativamente a este tipo penal, girava em torno do ponto de se saber se a idéia essencial da invenção foi usurpada. A idéia, consubstanciada como bem imaterial, é, em última análise, o objeto da invenção, não sendo portanto necessária para a caracterização da contrafação a caracterização do processo de fabricação. Pontes de Miranda (*op. cit.* p. 231) enfatiza que não é o produto *in concreto* que se patenteia; o objeto da propriedade industrial

da legislação em vigor, particularmente a do Imposto sobre Produtos Industrializados, com o bisturi fino das reivindicações no tocante à definição da exclusiva.

Assim, se o objeto total das reivindicações é fabricado (como definido na legislação do IPI) em uma instância de industrialização<sup>343</sup>, os passos subsequentes de fabricação são neutros em face da patente.

Sem dúvida, outras patentes podem abranger uma etapa subsequente de processamento; mas tal fato não atua sobre o alcance da patente anterior, eis que se aplica o princípio da independência técnica de cada privilégio, consentâneo aliás com o princípio da *unidade de invenção*.

Dizem Chavanne e Burst:

“Le breveté n’est pas admis à joindre plusieurs brevets dont il serait le titulaire pour se plaindre de l’existence d’actes de contrefaçon. Il n’est pas autorisé à combiner plusieurs titres - brevets ou certificats d’addition - pour démontrer la contrefaçon. La jurisprudence est formelle sur ce point: “chacun des brevets invoqués doit être examiné séparément, tant du point de vue de sa validité que de sa contrefaçon.”<sup>344</sup>

E quanto à fabricação parcial? Magalhães Noronha precisa o ilícito:

“Consuma-se o delito com a fabricação, ainda que não terminada, desde que realizada a parte essencial.”<sup>345</sup>

De outro lado, uma vez fabricada a parte essencial (entenda-se: não essencial para a função do objeto fabricado, mas essencial *para o invento reivindicado*), os acréscimos eventuais seriam neutros em face da contrafação já realizada<sup>346</sup>.

Resumindo, o fato tipo da fabricação (delituoso ou lícito), em face da lei de patentes, ocorre quando se perfaz a industrialização do produto, tal como definido na legislação, realizando a solução técnica reivindicada.

### **Uso de produto fabricado**

O direito vigente não inclui entre os atos privativos do titular o uso de produto licitamente fabricado. A nossa doutrina dominante não considera o uso de terceiros delito em face da

---

é bem incorpóreo, e o resultado da fabricação é o que importa, bastando que seja este expresso em termos característicos, natureza e fim, aproximadamente ao conceito privilegiado.

<sup>343</sup> Porem Foyer e Vivant, *op. cit.*, p. 293, citando jurisprudência: “le fait de mettre un produit sous emballage ne constitue pas un act de fabrication”.

<sup>344</sup> *Op. cit.*, p. 116.

<sup>345</sup> Direito Penal, Saraiva 1969, § 716. Em idêntica posição, Paul Roubier, “Le droit de la Propriété Industrielle”, Sirey 1952, p. 367.

<sup>346</sup> José Carlos Tinoco Soares, “Crimes Contra a Propriedade Industrial e de Concorrência Desleal”, pag 31 e ss.

lei brasileira, contrários que são à inclusão deste no tipo tendo em vista que a lei nada menciona a respeito<sup>347</sup>.

Na legislação em elaboração, porém, distingue-se como elemento próprio do conteúdo do direito o *uso* do produto fabricado, mas não como ilícito penal<sup>348</sup>. De outro lado, não haveria ilícito, seja civil seja penal, no uso com caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarrete prejuízo ao interesse econômico do titular; o uso para fins de pesquisa científica ou tecnológica, ou de produto fabricado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento<sup>349</sup>.

#### Uso de meio ou processo.

O emprego de meios ou processos reivindicados para obter-se resultados industriais determinados também se inclui claramente no conteúdo clássico da patente. Ocorre, porém, que nesta expressão compreendem-se não só os *procedimentos* quanto *produtos-meios*. No caso dos produtos-meios, o uso na legislação vigente é lícito, e a contrafação caracteriza-se através da fabricação, como no caso dos produtos<sup>350</sup>.

Coisa diversa é a proteção conferida aos produtos fabricados com processos patenteados; a estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados só enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado<sup>351</sup>.

No caso dos processos, basta para configurar o ilícito o emprego do procedimento reivindicado. Citando uma vez mais Magalhães Noronha:

Já não se trata de *produto*, porém, de meio ou processo, que é objeto de privilégio de invenção. POUILLET define-os: Entendem-se por *meios* os agentes, os órgãos e os processos que levam à obtenção seja de um resultado, seja de um produto... Os agentes são especialmente os meios químicos; os órgãos são especialmente os meios mecânicos; os processos são os modos diversos de por em execução e combinar os meios, sejam químicos, sejam mecânicos.

O *meio* (em sentido amplo) objetiva a obtenção de um *produto* ou *resultado*. O que seja produto, dissemos linhas atrás; resultado é a

---

<sup>347</sup> Gama Cerqueira, todavia, em seu Tratado -pag 334, nota 11- faz alusão à doutrina e jurisprudência francesas, favoráveis à inclusão do uso de terceiros no rol dos delitos, com base na interpretação extensiva da palavra *moyens*, amplificada para abranger o objeto da patente, qualquer que ele seja, incluindo os produtos. Os autores franceses teriam sido forçados a distinguir entre o uso industrial e comercial, porventura ilícito, e o uso meramente particular ou privado, este justificável. Tal doutrina, no entanto -diz o nosso autor- não se coaduna com a restrita definição do delito da lei brasileira. Quanto à controvérsia na discussão do tema, mesmo no âmbito do direito francês, vide Roubier, *op. cit.*, p. 371.

<sup>348</sup> PLC 115/93, art. 42 e 183.

<sup>349</sup> PLC 115/93, art. 43. Sobreviverá tal dispositivo à sanção do Executivo?

<sup>350</sup> Gama Cerqueira *op. cit.* p. 335 e 336. Pontes de Miranda *op. cit.* p. 232 e 233.

<sup>351</sup> O PLC 115/93, ecoando dispositivo do GATT 1994, reverte o ônus da prova no caso de processos exclusivos (ou seja, caso o produto só tenha, ao que se saiba, uma forma de elaboração), cabendo ao infrator a prova de que *não usou* o processo patentado.

consequência do meio empregado, consistindo ou na qualidade do produto ou em uma vantagem da produção.

O privilégio concedido ao novo meio confere ao concessionário o direito exclusivo de empregá-lo, não podendo outrem usá-lo ainda que para fins diversos. Assim, v. g., um novo processo de coloração de couros não pode ser usado por outrem em tecidos.

Consuma-se o crime com o uso real ou efetivo do meio ou processo. Não é mister existir reprodução fiel deles, bastando que sejam análogos ou equivalentes, que estejam virtualmente contidos na concepção do inventor<sup>352</sup>.

Atente-se que a expressão meios e processos compreendem igualmente as novas aplicações de meios conhecidos, bem como as combinações; quanto a estas, voltaremos mais adiante.

#### Importação, venda, exposição à venda, ocultação e receptação

A importação, segundo a doutrina dominante, consiste na mera introdução no país de produto privilegiado, qualquer que seja o seu caráter e o seu destino<sup>353</sup>. Com uma importantíssima ressalva:

“Trata-se de importar, isto é introduzir no País produto fabricado com violação de privilégio de invenção”<sup>354</sup>.

“Introduzir no Brasil produto que no Brasil foi patenteado, sendo fabricado, contra direito, no estrangeiro ou no Brasil (...) é crime, segundo o art. 169, III, 1a. parte.”<sup>355</sup> (Grifamos ambos)

Assim, não é ilícita a importação de produto que foi fabricado no exterior conforme direito: pelo próprio titular ou por terceiro autorizado. A legislação em elaboração no Congresso confirma tal entendimento<sup>356</sup>.

O direito vigente também considera as demais figuras (venda, exposição, etc.) como acessórias da violação principal; não havendo fabricação ou uso de processo contra direito, não haverá lesão da patente.

---

<sup>352</sup> *Op.Cit., loc.cit.*

<sup>353</sup> Pontes de Miranda *op. cit* p. 233 e 234 pormenoriza que pode ser ela a introdução no país de produto patenteado, sendo fabricado contra direito no estrangeiro ou mesmo no país, retornando por vias transversas, como simulação.

<sup>354</sup> Magalhães Noronha, *op.cit., loc.cit.* José Carlos Tinoco Soares *op. cit.* p. 36, confirma tal doutrina: para ele, se a fabricação no exterior se fizer sem lesão a direito, e tal puder ser devidamente comprovado, desde ainda que não contrarie outros dispositivos legais que visam a contribuir para o desenvolvimento nacional, a importação é lícita.

<sup>355</sup> Pontes de Miranda, *op.cit.* p. 233.

<sup>356</sup> PLC 115/93, art. 43.

### A exaustão dos direitos

As ponderações feitas na seção anterior nos levam à questão da chamada exaustão dos direitos. É a doutrina segundo a qual uma vez que tenha sido vendido o produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução <sup>357</sup>.

Esta figura jurídica é expressa na chamada "teoria do esgotamento dos direitos". Segundo F.Savignon <sup>358</sup>, a teoria é

"la construction juridique selon laquelle le titulaire d'un brevet ne peut plus exercer le droit d'interdire après qu'il a mis l'objet de son brevet dans le commerce, dans le territoire où le brevet exerce son effect: il a joui de son droit. Celui-ci est epuisé".

Na Europa, a teoria do esgotamento dos direitos foi gerada na jurisprudência alemã <sup>359</sup>, sendo adotada pela Corte de Justiça das Comunidades Europeias <sup>360</sup> e enfim incorporada ao Direito Francês em 1978, com a seguinte redação:

Art. 30 *bis* - Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès".

A construção é particularmente sólida no direito americano, onde o princípio é assente pelo menos desde 1873, como indicam Chisum e Jacobs:

"The first authorized sale of a patented product exhausts the patent owner's exclusive rights <sup>361</sup>. The purchaser may thereafter use, repair and resell the product." <sup>362</sup>

---

<sup>357</sup> Não se deve, porém, confundir a exaustão com a figura da *importação paralela*: nesta, o produto é oriundo de país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e é fabricado por terceiro. Veja-se que, na exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial no mercado, o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação paralela, a fabricação se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido.

<sup>358</sup> Convention de Luxembourg, in *La Propriété Industrielle*, 1976, pg 103. Vide também "L'épuisement du droit du breveté", 1er. rencontre de Propriété Industrielle, Nice, 1970, Litrec, 1971.

<sup>359</sup> Segundo a decisão do Rechtsgerichtshof de 26 de março de 1902, "O titular que fabricou o produto e o pôs em circulação sob esta proteção que excludi a concorrência dos demais já teve os benefícios que a patente lhe confere e já, desta forma, consumiu seus direitos". Citada em Foyer e Vivant, *op. cit.* p. 327.

<sup>360</sup> Com base em outros fundamentos, no caso Parke Davis de 29 de fevereiro de 1968, aff. 24/67, Rec. 1968, XIV-2 p. 82: não o do limites internos do direito, mas o da livre circulação de bens no interior da Comunidade. Cabe aqui uma reflexão: não seria o direito exclusivo de importação, quando exercido contra produto regularmente fabricado no país de origem, contrário à regra básica do GATT 1994?

<sup>361</sup> (Pé de pagina do original) Keeler v. Standard Folding-Bed Co., 175 U.S. 659 (1895); Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall.) 453 (1873). *See generally* D. Chisum, "Patents" § 16.03[2].

<sup>362</sup> *Op.cit.*, p. 2-229 § 2E[3]. Para os que se espantam, perante a pacífica aceitação do princípio no Direito Americano, da rejeição que os Estados Unidos ofereceram à inclusão do instituto no GATT 1994, vale

A matéria está prevista na legislação brasileira em curso de elaboração no Congresso nacional <sup>363</sup>, através de uma disposição especial relativa à importação do exterior de produtos patenteados.

### **O abuso do poder econômico e as patentes**

O exercício e a manutenção do direito de exclusiva sobre a tecnologia pressupõe que o titular não abuse de sua posição jurídica em desfavor da concorrência e do desenvolvimento da sociedade. As leis de propriedade intelectual, de regulação do comércio de tecnologia e de repressão do abuso do poder econômico estabelecem normas limitando, condicionando ou até extinguindo o direito utilizado de forma abusiva <sup>364</sup>.

Haverá abuso de direito <sup>365</sup>, em matéria de patente, toda vez que os objetivos sociais e econômicos que, em tese, devem presidir a sua concessão, não são levados em conta; ao contrário, são postos em perigo pela forma que se exerce o monopólio. Distingue-se, as vezes, o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes.

A atual lei de abuso de poder econômico (Lei 8884/83) prevê o seguinte:

---

lembrar que os mesmos autores explicam: "the rule is otherwise in the international situation in which patent rights in different countries are owned by or subject to exclusive rights of different persons".

<sup>363</sup>PLC 115/93, art. 43, IV.

<sup>364</sup> Vide o nosso "Tecnologia e Poder Econômico", in *Rev.Bras.Tecnol.*, v. 15(3), pg 40 (1984), onde resumimos a extensiva análise que fizemos sobre a matéria para a elaboração de nossa dissertação de mestrado, "Know How e Poder Econômico", em 1980/1981. É preciso notar, no entanto, que a política americana quanto ao ponto mudou radicalmente desde então; "In no area of antitrust enforcement has there been a greater change in policy and in perspective in the last ten years, than in the interface between patents and other intellectual property and the antitrust laws (...). Today there is recognition that the grant of patents and other intellectual property rights generally benefit competition (...)", Judy Whalley, *Current Department of Justice Views*, in *Patent Antitrust*, Practising Lawyer Institute (1989), pg. 220. O Japão, porém, as mudanças não foram tão sensíveis; "Japan still seems far away from a true consumer interest antitrust policy regarding licensing", Joel Davidow, "The New Japanese Guidelines On Unfair Practices in Patent and Know How Licenses: an American View", in *Patent Antitrust*, PLI 1990. Mais recentemente, como se lê a p. 36 do *American Bar Association Journal* de julho de 1994, o Governo Bill Clinton voltou a visar o abuso de patentes como um alvo central de sua prática antitruste.

<sup>365</sup> Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, "Abusos de los Derechos del Patentado", in *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*, Edición Especial, 1974, pg. 33 e ss.

Art. 21 - As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

XVI - Açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia.

Art. 20 - Constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

(...)

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

(...)

§ 2o. -Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3o. - A parcela de mercado referida no parágrafo anterior é presumida como sendo da ordem de trinta por cento.

Ainda que a lista constante do art. 21 seja meramente exemplificativa (segundo a cláusula do *caput* “além de outras”) <sup>366</sup> é extremamente significativo perceber que *impedir a exploração (...) de tecnologia*, assim como *açambarcar (...) direitos de propriedade industrial* é considerado prática contrária à ordem econômica. Não se volta a norma, seguramente, contra a exploração regular das patentes num contexto normal de mercado; mas a própria sentença americana de 1956 contra a IBM, uma entre muitas do gênero, testemunha a importância da repressão ao abuso de mercado, realizada através das vedações ao exercício do *ius prohibendi* <sup>367</sup>.

## **A patente de combinação**

Segundo a IBM, as patentes a que se refere este parecer teriam como objeto a combinação de vários elementos - seriam, pois, *patentes de combinação*.

## **Noção**

Não há, no Direito Brasileiro, definição legal do que seja patente de combinação. Nos dicionários jurídicos, porém, lê-se a preciosa definição do Black's Law Dictionary:

---

<sup>366</sup> Popp e Abdalla, “Comentários à nova Lei Antitruste”, Juruá 1994.

<sup>367</sup> Lê-se no já mencionado o número de julho de 1994 da ABA Journal: “what alarms intellectual property the most is that the antitrust department might seek compulsory licensing of some important patents, particularly in the high tech or biomedical fields”.

**“Combination Patent** - Patents in which the claimed invention resides in a specific combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result.

Em tal patente, pois, a invenção reivindicada está numa combinação de elementos, e não nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos será reivindicado como novo, nem qualquer combinação diversa do todo será tida como nova, nem será a esta imputada um resultado industrial específico.

A doutrina brasileira <sup>368</sup> e estrangeira <sup>369</sup> não parecem divergir da definição do dicionário legal americano. Assim é que se lê em um clássico tratado francês sobre patentes:

“Cette forme d’invention porte en fait, comme on l’a vu, sur un moyen complexe. C’est ce moyen complexe, constitué par une combinaison de moyens élémentaires connus eux-mêmes, qui est seul protégé par le brevet, la protection étant d’ailleurs, en principe, limitée à la mise en oeuvre de cette combinaison en vue d’obtenir le résultat ou le produit industriel précisé au brevet.

Les moyens individuels ne sont pas protégés par un brevet de combinaison” <sup>370</sup> (Grifamos)

#### Justaposição não é combinação

Também é ponto assente em Direito Patentário que não constituem combinação dois elementos que apenas se justapõem num contexto; por exemplo, o aparato de teste e o objeto testado, o sensor e o objeto detectado, enfim o objeto passivo de uma atividade de leitura e o aparato ou processo leitor; simplesmente não há, neles a *atuação conjunta*, pressuposto da combinação:

“Mais les moyens doivent concourir à un résultat commun; les moyens doivent cooperer en vue de un résultat commun” <sup>371</sup>

---

<sup>368</sup> Gama Cerqueira, “Tratado de Propriedade Industrial”, Ed. Forense, 1952, vol. II, Tomo I, p. 65. Douglas Daniel Domingues, “Direito Industrial - Patentes”, Ed. Forense, 1980, p. 40. Paulina Ben Ami, “Manual de Propriedade Industrial”, Promocet, 1983, p. 41 e seg.

<sup>369</sup> Chavanne e Burst, “Droit de la Propriété Industrielle”, Dalloz, 1976, p. 37 e seg., Ed. J. Delmas, “Droit et Pratique des Brevets d’Invention”, p. C10-C16. Alain Casalonga, “Brevets d’Invention, Marques et Modèles”, LGDJ, 1970, p. 13 e seg. Devant, Plasseraud, Gutmann, Jaquelin e Lemoine, “Les Brevets d’Invention”, Dalloz, 1970., p. 60 e seg. Foyer e Vivant, “Le droit des brevets”, PUF 1993, p. 165.

<sup>370</sup> Devant, *alii*, p. 62. Note-se, porém, que em J. Delmas, Ed., p. C16, se admite, ainda que sem suporte jurisprudencial, a combinação em que algum elemento seja novo. Devant, *op. cit., loc. cit.*, sobre tal questão, lembra que, nestes casos, o inventor “devait préciser dans le texte du brevet que celui-ci portait à la fois sur le moyen nouveau et la combinaison nouvelle”.

<sup>371</sup> Chavanne e Burst, *op. cit.*, p. 37.



### A individualidade da invenção de combinação

Central no conceito de invenção de combinação é que ela consiste em uma solução técnica *distinta dos elementos combinados*, buscando-se nela, e não em seus componentes, os pressupostos de patenteabilidade (novidade, utilidade, atividade inventiva), assim como o parâmetro para avaliar a sua eventual violação.

Tivemos, nós mesmos, de tratar da questão, no contexto do direito patentário brasileiro, ao examinar a questão de certas patentes do setor químico:

“29. É de se perguntar, assim, por que só as misturas de tipo composição são patenteáveis.

30. A resposta parece ser simples: porque só nelas, onde existe um efeito próprio, intrínseco, pode se vislumbrar uma invenção. Em outras palavras, só nas misturas de tipo composição existe individualidade inventiva suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade inventiva ou a utilidade industrial estejam nos componentes, a patente, se possível, seria dada a esses e não à mistura.

31. Assim é que dizem Burst e Chavanne (*Droit de la Propriété Industrielle*, 1976, pg. 28):

"A simples reunião de dois produtos em um só, sem a cooperação de um com o outro para formar um resultado de conjunto não forma produto novo".

43. A novidade vai ser vista na mistura, em si, e não em seus componentes. Isto quer dizer que os componentes podem ser novos ou conhecidos; o que se vai ver é a propriedade adicional ou diferente, que há na mistura, e não há nos seus componentes somados.

44. Quando os componentes são conhecidos, aliás, cabe o preceito do Art. 9, e), de que as "justaposições" (termo aí impropriamente utilizado) só são patenteáveis se tiverem um efeito técnico novo ou diferente.

45. Quando algum, ou todos os componentes são novos, pareceria, à primeira vista, que a mistura seria nova. Não é o que ocorre, porém.

46. Em primeiro lugar isto não ocorre porque a invenção patenteável é a resolução de um problema técnico de uma forma que não esteja no estado da técnica, ou dele não decorra obviamente. Como se resolve o problema técnico? Se é pela ação dos componentes, ou da soma deles, a invenção está nos componentes, e não na mistura. O que há de novo na mistura não é invenção patenteável.

47. Em segundo lugar, porque também vige quanto às invenções de misturas o princípio da equivalência dos fatores.

Tal princípio teve sua definição mais precisa na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso *Winam. V. Denmead*, 56 US. (15 How) 330 (1853): "copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou em proporção". Em outras palavras, o que se patenteia é a função, e não os ingredientes.

48. A Suprema Corte havia já detalhado suas conclusões nesta matéria na decisão do caso *Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.* 339 U. S. 605, (1950).

"Equivalência, do direito patentário, não é o prisioneiro de uma fórmula e não é um absoluto que deva ser considerado no vácuo. Não se exige identidade completa para todo propósito e em todo caso. Ao determinar equivalentes, coisas que são iguais a mesma coisa podem não ser iguais entre si e, da mesma maneira, coisas que são diferentes para a maior parte dos objetivos, podem ser às vezes equivalentes. Tem-se que dar atenção ao propósito para o qual cada ingrediente é usado numa patente, às qualidades que tal ingrediente tem quando combinado com outros ingredientes, e a função que ele deve desempenhar".

49. Neste caso, chegou-se a conclusão de que uma mistura contendo silicato de manganês era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnésio, apesar de magnésio e manganês terem propriedades diversas, porque a função desempenhada era a mesma à luz do estado-da-arte. (Rosemberg op. cit. pg. 17-38).

50. Vendar Haeghen, em seu *Le Droit Intellectuel*, vol. 1, no. 223, 1936 define o princípio da equivalência de fatores da seguinte forma:

"Como regra, não há invenção privilegiável na substituição de um fator técnico por outro, quando desta substituição não resultar um efeito técnico imprevisto".

51. Como se vê, quer se faça a aplicação do princípio no que toca à violação de patentes, quer se o faça no que toca à apuração de patenteabilidade, o que se vai levar em conta é a função, ou, em outras palavras, a resolução do problema técnico específico.

52. Ora, como no sistema brasileiro não se dá patente aos produtos químicos, a novidade que decorre de um novo ingrediente de mistura só aproveitará à patenteabilidade da mistura quando nesta exerça uma função nova. Em outras palavras, o fato de o inseticida ser produto novo não torna a mistura nova, para efeitos do direito patentário, senão quando faz com que a mistura resolva um problema diverso daquele resolvido pelo inseticida em si, e, além disso, quando faz com que esta resolução seja nova.

53. Melhor explicando: se todos os inseticidas conhecidos dão um efeito "X" ao serem misturados com o solvente "Y", e se um novo inseticida "Z" dá um efeito "X" ao ser misturado com todos os solventes conhecidos, mas ao ser misturado com o solvente "Y" dá um efeito "X + 1", então o efeito da mistura do solvente "Y" e do inseticida "Z" é novo, e não um simples resultado da equivalência de fatores.

54. O teste a ser aplicado, assim, é o seguinte: abstraída a novidade do novo ingrediente, há novidade na mistura? Ou, posto de outra forma: deve tratar-se, para efeitos de análise de novidade, a mistura que tenha um ingrediente novo como se fora a mistura de ingredientes conhecidos<sup>372</sup>.

55. Uma outra forma ainda de expressar o mesmo teste é: aplica-se, para apurar a novidade de uma mistura que inclua ingrediente novo, os parâmetros usualmente empregados para determinar a existência da atividade inventiva. Arriscando-nos a repetir em demasia, enfatiza-se que se vai apurar tal novidade quanto à mistura, e não quanto aos ingredientes.”<sup>373</sup>

#### Combinação: processo, produto e “produto por processo”

Note-se que, embora os autores clássicos brasileiros classifiquem a patente de combinação como de *meio*, a rigor a combinação pode ser de processo ou de produto. Com efeito, a combinação não se encontra numa relação de alteridade radical em face ao que já existe; o produto ou o processo é conhecido, mas não sob a iluminação que o pôs o inventor. Este propõe um outro uso, um melhor uso, um uso num fim particular, e é em relação a esta nova *perspectiva de utilização* que a novidade e atividade inventiva deve ser apurada<sup>374</sup>.

#### A presunção de que a combinação não é patenteável

A isto só cabe acrescentar a advertência da Suprema Corte Americana<sup>375</sup>:

“Courts should scrutinize combination patent claims with a care proportioned to the difficulty and improbability of finding invention in an assembly of old elements”<sup>376</sup>

---

<sup>372</sup> Na única oportunidade, que nos foi dado conhecimento, em que a matéria sofreu análise jurisprudencial, no Brasil, na Apelação Cível TFR no. 58.206 - RJ (Sumitomo Chemical Company Limited, recorrente, INPI, recorrido), Anuário da Propriedade Industrial 1982, p. 116 e seg., consta do acórdão o seguinte: “Parece-nos, contudo, que tendo sido concessão de patente para uma ‘Nova Composição Inseticida’, o requisito da novidade deveria ser apreciado em relação à mistura reivindicada e não com referência apenas à substância ativa, que, produto químico, não poderia ser privilegiado”.

<sup>373</sup> “Patentes e Problemas - Cinco questões de direito patentário”, *op.cit.*.

<sup>374</sup> Foyer e Vivant, p. 165.

<sup>375</sup> Em *Great A&P Tea Co. v. Supermarket Corp.* em 340 US 147, 95 L Ed 162, 71 S Ct 127.

<sup>376</sup> Este critério de avaliação das patentes de combinação foi confirmado em *Anderson’s Black Rock v. Pavement Salvage Co.*, 396 US 57, 24 L Ed 2d 258, 90 S Ct 305 (1969) e *Sakraida v. AG PRO, Inc.* 425 US

Com efeito, não há a presunção de que a combinação de elementos conhecidos resulte num efeito novo, patenteável; e, acrescentamos, nem a de que um elemento novo comunique sua novidade à combinação, para fazê-la uma invenção patenteável por si mesma.

#### Alcance das patentes de combinação.

A jurisprudência e doutrina criaram importantes regras quanto ao alcance da patente de combinação, às quais é preciso voltar nossa atenção<sup>377</sup>.

Suponhamos, primeiramente, a *acréscimo na combinação*. O invento consiste na combinação de A+B+C, e o parâmetro infrator seria A+B+C+D. Três hipóteses podem ocorrer:

- a) D é uma variante neutra em face à reivindicação. Há, obviamente contrafação.
- b) A junção de D à combinação constitui efeito novo, distinto de A+B+C. Não há contrafação.
- c) D introduz um aperfeiçoamento a A+B+C. O invento novo, se patenteável, é dependente do anterior.

Vejamos agora o caso em que o meio usado é uma parcela da combinação: esta é A+B+C, e a fabricação é de A. A não ser que “A” haja sido reivindicada isoladamente, não há contrafação.

Se há, de outro lado, *modificação interna da combinação* - ao invés de A+B+C, utiliza-se A+C+B - duas hipóteses existem:

- a) o efeito é o mesmo; há contrafação.
- b) não há contrafação, caso satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: se o efeito é diverso, se os elementos não foram reivindicados separadamente e se não se tratar de simples variante neutra em face à reivindicação.

Tais critérios apontam, mais uma vez, para a especificidade da combinação. É nela, e não em seus componentes, que se vai buscar o invento e, igualmente, a exclusividade.

#### Efeitos de uma patente de combinação e efeitos de combinação de uma patente

Não se pode confundir o invento de combinação com o efeito de combinação de uma patente, sendo esta relativa a invento unitário ou de combinação. Como já se viu, a patente de combinação presume um invento constante da junção de várias soluções técnicas conhecidas, resultando da conexão um efeito próprio, que deve ser novo, útil e (se invenção) dotado de atividade inventiva.

É certo que, em princípio, os limites técnicos do invento (a solução técnica descrita e circunscrita pelas reivindicações) correspondem ao efeito de exclusividade da patente.

---

273, 47 L Ed 784, 96 S Ct 1532 (1976). Em *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 951 (1983), à p. 961, porém, o Tribunal Regional Federal especializado em Propriedade Intelectual recusou-se a aplicá-lo, citando a lei de 1952, posterior à primeira decisão - mas anterior a *Anderson's Black e Sakraida*, que confirmaram o critério de 1952.

<sup>377</sup> *Burst e Chavanne, op.cit.* p. 117.

Mas, quando se aplica os parâmetros dos limites técnicos da patente em conjunção com os seus limites jurídicos, podem ocorrer situações complexas e curiosas. Nada impede que uma invenção unitária (por exemplo, um emissor-receptor de sinais com atuação sobre a orientação de deslocamento de certos corpos no espaço) implique numa atuação em conjunto de equipamentos distintos, enfim, numa combinação. O invento de produto resulta numa exclusividade com o caráter de uma combinação.

De outro lado, uma invenção de combinação pode ser levada à prática num *corpus* unitário. A reunião de vários processos num só procedimento complexo e novo, implementado num só lugar e num só *iter*, é um claro exemplo. Assim também a reunião de vários componentes ou soluções técnicas num único equipamento singulariza em um só continente a polimorfia anterior. O invento de combinação resulta numa exclusividade unitária, de “produto” ou de “processo”.

Assim, não há como identificar-se invento de combinação e efeito de combinação de uma patente.

#### MU de combinação

É pacífico na doutrina e na prática brasileira que se têm patentes de combinação tanto de invenção quanto de modelo de utilidade; naquelas, necessária a satisfação do requisito qualificador da atividade inventiva (ou, para reproduzir uma expressão do inglês, *não obviedade*); nestas, exigível apenas que a novidade e a utilidade específica - o invento, enfim -, esteja na combinação e não nos seus elementos.

Assim, caso entendamos que as patentes em questão, ou algumas delas, sejam *de combinação*, não resulta disso que reconheçamos, à análise jurídica, sejam elas classificáveis como *patentes de invenção*.

#### **Os efeitos da inação**

Quatorze anos após ter lançado o PC, onze anos após depositadas suas patentes, a IBM decide fazer valer seus direitos contra suas concorrentes. O Direito ampara tal pretensão?

Inegavelmente, o *ius perseguendi* 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 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*.

### Direito pessoal

Das várias facetas do direito do usuário ativo e socialmente útil da tecnologia contra o titular, o que recebeu maior prestígio em esfera internacional foi o do direito pessoal do pré-utente<sup>378</sup>.

Longamente aplicado no Direito Francês, o *droit de possession personnelle* se configura como uma exceção constituída em favor daquele que, ao momento do depósito de um pedido de patente por terceiros, já vinham utilizando a tecnologia reivindicada, independentemente do titular do pedido<sup>379</sup>. Desta feita, o direito de exclusiva não se aplica quanto aos usuários anteriores, ainda que se volte a quaisquer terceiros.

A racionalidade desta exceção consiste em que a patente existe para promover a pesquisa e generalizar o conhecimento da tecnologia; embora seja socialmente mais produtiva a patente, no que importa na troca de uma exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito, não existe uma obrigação de patentear. O detentor da tecnologia que opte por não patentear renunciará à exclusividade temporária da patente, mas - ao que entendem alguns sistemas jurídicos - não renunciará ao *uso da tecnologia* de que já dispõe, se terceiro demandar a patente<sup>380</sup>.

Útil para nossas cogitações, o direito de posse do pré-utente consagra exatamente a posse do direito de uso, exercitável contra o titular da patente. Não em razão de um pré-uso, mas por uso posterior, longo, manso e pacífico, parece-nos possível também a posse contra o dono da patente; é o que se verá a seguir.

### 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>381</sup>.

---

<sup>378</sup> Nosso projeto de CPI, PLC 115/93, art. 45; lei alemã de patentes de 16 de dezembro de 1980, art. 12. Resolução anexa ao Acordo em matéria de patente comunitária de Luxemburgo de 15 de dezembro de 1989.

<sup>379</sup> Vide Foyer e Vivant, *op. cit.*, p. 318. Art. 31 da lei francesa: "Toute personne qui, de bonne foi, à la date du dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le present article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché".

<sup>380</sup> Vale lembrar que o fato de outra pessoa dispor da mesma tecnologia não elimina a novidade do invento; esta é preservada, se o outro detentor da solução técnica reivindicada a tenha conservado em sigilo, de forma que não tenha ingressado no estado da técnica.

<sup>381</sup> 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'invente 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.

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>382</sup>. A partir da teleologia do instituto, porém, nada parece obstar a sua aplicação às patentes:

“Todo bem, móvel ou imóvel, deve ter uma função social. Vale dizer, deve ser usado pelo proprietário, direta ou indiretamente, de modo a gerar utilidades. Se o dono abandona esse bem; se se descuida no tocante à sua utilização, deixando-o sem uma destinação e se comportando desinteressadamente como se não fosse proprietário, pode, com tal procedimento, proporcionar a outrem a oportunidade de se apossar da aludida coisa. Essa posse, mansa e pacífica, por determinado tempo previsto em lei, será hábil a gerar a aquisição da propriedade por quem seja seu exercitador, porque interessa à coletividade a transformação e a sedimentação de tal *situação* de fato em *situação* de direito. À paz social interessa a solidificação daquela situação de fato na pessoa do possuidor, convertendo-a em situação de direito, evitando-se assim, que a instabilidade do possuidor possa eternizar-se, gerando discórdias e conflitos que afetem perigosamente a harmonia da coletividade. Assim, o proprietário desidioso, que não cuida do que é seu, que deixa seu em estado de abandono ainda que não tenha a intenção de abandoná-lo, perde sua propriedade em favor daquele que, havendo se apossado da coisa, mansa e pacificamente, durante o tempo previsto em lei, da mesma cuidou e lhe deu destinação, utilizando-a como se sua fosse.

Esse o fundamento do usucapião.”<sup>383</sup>

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>384</sup>.

---

<sup>382</sup> 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>383</sup> José Carlos de Moraes Salles, “Usucapião de bens imóveis e móveis”, Ed. Rev. dos Tribunais.

<sup>384</sup> 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

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:

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)

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo dos títulos de proteção da Propriedade Industrial ("a lei assegurará..."), quanto a finalidade do mecanismo jurídico a ser criado ("tendo em vista..."). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que o direito aos títulos de Propriedade Industrial não deriva diretamente da Carta, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos:

- a) visar o interesse social do País; e
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; no trajeto do Art. 5o., XXIII da mesma Carta, a adequação da propriedade à função social, a carta condiciona o exercício dos direitos de patente aos pressupostos do interesse social, do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento econômico do País.

Estamos bem cientes da singularidade dos direitos de propriedade industrial, em particular da patente, em face dos institutos clássicos do direito. Com efeito, já dissemos, no tocante ao condomínio de patentes <sup>385</sup>:

6 Pelo menos em tese, a aplicação do direito comum em matéria de propriedade industrial parece ser pacífica. Segmento do Direito Comercial, fração divisionária do Direito Privado, as normas da propriedade industrial não têm tamanha autonomia e continência a ponto de se tornarem um direito a parte. Discute-se, isso sim, se é aplicável o regime geral dos direitos reais àquelas "propriedades" específicas, derivadas do privilégio ou registro.

7 A questão é controvertida há quase dois séculos. De uma parte, ocorrem os que entendem, como a primeira legislação pós-revolucionária francesa, que haveria no caso um autêntico direito de

---

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.

<sup>385</sup> "Patentes e Problemas ...", *op.cit*



propriedade. De outra, vem os que preferem ver na patente, segundo a tradição do Monopolies Act inglês de 1601, um monopólio.

8 A nossa tradição constitucional de nada adianta para esclarecer o ponto, pois tem falado em privilégio de invenções, em propriedades das marcas e, para tornar ainda mais complexa a questão, em exclusividade do nome comercial. A Constituição de 1988 fala em "privilégio temporário" dos inventos, "proteção" das criações industriais e "propriedade" das marcas, nomes de empresas e de outros símbolos distintivos.

9 O Código da Propriedade Industrial vigente, em seu Art. 5o. refere-se à propriedade e ao uso exclusivo de invenção, modelo ou desenho, assegurado ao titular de patente. O Art. 50 do mesmo Código fala, igualmente, de propriedade e uso exclusivo das marcas. No entanto, por todo o Código usa-se a expressão "privilégio" como sinônimo de patente; e a noção de privilégio está predominantemente ligada à de monopólio.

10 Os instrumentos internacionais utilizam-se fartamente da expressão "propriedade" para designar a modalidade de direito que decorre das patentes e das marcas protegidas com exclusividade de uso pelas leis nacionais.

11 É bem verdade, porém, que a inclusão, em tais Acordos, Tratados e Convenções do Termo "propriedade" não representa o reconhecimento de que de patentes e marcas resulte propriedade no sentido romanístico. Nos países de cultura jurídica anglo-saxã, a noção de propriedade abrange os monopólios legalmente reconhecidos, como, por exemplo, as concessões de serviço público, e é tão ampla que se aproxima muito de nossa noção de "bem jurídico".

12 Mas, quer no sentido romanístico, quer na acepção do Direito de raiz inglesa, "propriedade" é uma noção que vem sendo sistematicamente aplicada aos bens imateriais de caráter não financeiro. Ora, se é concebível estender a noção de "propriedade", das coisas tangíveis às concepções intelectuais, é difícil fazê-lo à atividade empresarial, sem assemelhar tal "propriedade" às exclusividades legais de prática empresarial; aos monopólios, enfim.

13 Isto se dá porque a mesma rede de deveres universais negativos, atribuídos pelo sistema jurídico para a proteção do exercício da propriedade sobre as coisas materiais - ninguém pode intrometer-se com o uso regular que o dono faça de sua propriedade - existe também quanto à "propriedade" sobre bens imateriais, como existe no caso dos monopólios legais. Em todas estas hipóteses, tem-se um poder absoluto, erga omnes, de caráter marcadamente econômico, que se expressa, pelo menos na propriedade

industrial e na regulação de monopólios, numa restrição legal à concorrência.

14 É certo também que o autor de uma invenção tem seu direito personalíssimo de ver tutelada a autoria; mas tal tutela foge ao campo da propriedade industrial, e não se ajusta sequer à noção de propriedade.

15 Aproximando assim "propriedade" e "monopólio", dentro do campo específico do direito positivo brasileiro e no que toca a patentes, não podemos deixar de aceitar para estes direitos exclusivos a ação subsidiária dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (jus abhorret vacuum) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.

16 Pois, uma vez mais: as "propriedades" das patentes são direitos absolutos, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas à figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais servirão facilmente de paradigma aos direitos de propriedade industrial.

17 É necessário enfatizar, porém, que só serão aplicáveis as normas de direito real se compatíveis com a natureza própria dos privilégios industriais. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação”.

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>386</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 ejerce no sólo prohibiendo, sino también tolerando, ¿ cómo se distingue la tolerancia que es

---

<sup>386</sup> “Usucapion de la propiedad industrial”, Ed. Porrúa Mexico 1945.

ejercicio del derecho, de la que no lo es? (...) Surge de nuevo, aún en este aspecto, la formidable energia 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>387</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>388</sup>, Carnelutti porém admite usucapião de um *direito de uso* em face do titular, como *ius in re aliena*<sup>389</sup>. Símile ao caso das servidões prediais 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 publico sea atraído hacia la hacienda y así, a manera del agua, la clientela ajena sea desviada hacia su tienda (...).”<sup>390</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>391</sup>.

---

<sup>387</sup> *Op. cit.* p. 27-28.

<sup>388</sup> Carnelutti não parece admitir a usucapião da patente como um todo, por que, diz ele, o *direito autoral* ínsito 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>389</sup> Ou seja, precisamente a usucapião do uso em face do *ius prohibere*.

<sup>390</sup> *Op. cit.*, p. 94.

<sup>391</sup> 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.

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>392</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 invenção, portanto na situação fática 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>393</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, no país de origem das patentes em questão, 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>394</sup> que se constitui

---

<sup>392</sup> 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.

<sup>393</sup> *Op.cit.*, § 1.963.(VII). O autor se refere à posse pessoal como a descrita no ítem anterior, entendendo o instituto aplicável no Direito Brasileiro por via judicial.

<sup>394</sup> 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

em favor do usuário de tecnologia patenteada, no caso de uma inação do titular, qualificada pela *aparência de renúncia* <sup>395</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 exclusiva 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>396</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>397</sup>.

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>398</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>399</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

---

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>395</sup> Chisum e Jacobs, “Understanding Intellectual Property Law”, Matthew Bender 1992, p. 2-228.

<sup>396</sup> 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>397</sup> Hottel Corp. v. Seamn 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).

<sup>398</sup> Studiengesellschaft Koehle, m.b. H. v. Dart Industries, Inc. 726 F.2d 729.

<sup>399</sup> Jensen v. Western Irr. and Mfg. Inc., 650 F.2d 165 (1980).

of the Adams and Rice patent, appellee expended large sums of money in enlarging its plant”<sup>400</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>401</sup>

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>402</sup>

---

<sup>400</sup>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>401</sup>. 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. 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>402</sup> 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.

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>403</sup>

Não obstante, relevantes efeitos decorrem, entre nós, da aparência de renúncia, como veremos na próxima parte deste Parecer. Não há, aqui, a veemência e energia com que agiria o Direito Americano se lá postulasse a IBM o que aqui pretende; mas nosso Direito não é inerte perante a injustiça feita ao usuário da tecnologia.

## ***A aplicação do direito ao caso***

### **As patentes em análise são “de combinação” ?**

Passemos, agora, à análise específica das patentes mencionadas, tomando em consideração os aspectos jurídicos já discutidos, e as conclusões do parecer técnico, no que for pertinente, para definir se as patentes são efetivamente *de combinação* e, sendo, qual as consequências jurídicas disto .

#### Parâmetros da análise

A IBM alega que se teriam patentes de combinação, em todos os casos, e que a série de tais patentes seria abrangente de vários passos sucessivos do procedimento de industrialização:

“Nesse processo, se uma dada peça ou conjunto compreende o uso da patente A, isso não inclui nessa peça ou conjunto, automaticamente, o direito de usar essa mesma peça ou conjunto em uma combinação ou montagem de um produto que se encontra sujeito à uma outra patente (B), tanto pelo fabricante da peça original, quanto pelo fabricante do produto subsequente”.

Assim, os parâmetros da análise deverão compreender tanto o conteúdo das reivindicações por si mesmas , iluminando o que existe de combinação nas etapas do processo de industrialização (definido segundo a lei brasileira aplicável), e quais as consequências disto, assim como o efeito *babuska* pretendido pela IBM, em razão da pretendida continência de uma patente em outra.

---

<sup>403</sup> TJRS - Ap. 587.035.455 - 3a. C. - j. 17/5/88 - rel. Galeno Lacerda , RT 661/150.

Quanto a este ponto, cumpre lembrar que, como já visto antes, a regra da independência técnica das patentes impede que se apure infringência de patentes (mesmo as de combinação) pela combinação de reivindicações de várias patentes diversas<sup>404</sup>. Não há interação entre os efeitos jurídicos das várias patentes sobre os mesmos objetos.

#### Das patentes em questão

##### Patente no. 8.003.206

É uma patente cujo título é *Equipamento e método para determinação do tipo de unidade e de meios de disco*. Reivindica-se, no caso, um controlador de *diskette* que tenta leituras no meio magnético segundo vários formatos, assim como um processo pelo qual uma vez feita a leitura com sucesso, tal dado fica registrado para utilização.

Segundo o parecer técnico, seria prevacente a tecnologia utilizada na geração anterior de microcomputadores, sendo pelo menos moderado o conteúdo de novidade no invento, se não já inteiramente publicada em manual de acesso público da própria IBM. Segundo esta (carta de 23/06/94), a patente protegeria uma combinação de um processador, o ROM BIOS, um cartão controlador de disco e um *disk drive*.

Do ponto de vista jurídico, não vemos como emprestar seriedade à afirmação da IBM. Suponhamos, por mera hipótese - e veja-se que o parecer técnico não o afirma - que a patente represente a combinação de várias soluções técnicas discretas, de baixa ou nenhuma novidade, em um complexo dotado de efeito técnico novo. O invento estaria na junção de tais soluções técnicas. Mas não na junção física do ROM BIOS, do *diskette drive*, etc., eis que não são estes as soluções técnicas elementares do invento reivindicado.

Sem dúvida, o próprio *diskette* é elemento físico essencial da solução técnica; estaria ele abrangido na patente? Estaria a eletricidade necessária à atuação do sistema? Estariam as partículas de silício inclusas nos semicondutores? No entanto, cada um desses elementos é pressuposto do contexto necessário ao funcionamento do sistema, tal como indicado na cláusula inicial das reivindicações 1,2, 7 e 10 (“em um sistema de computador...”).

O engano evidente da IBM é usar da noção de *patente de combinação*, como descrita anteriormente neste nosso Parecer, para tentar abranger o contexto onde a solução técnica têm efeito. Tendo reivindicado uma combinação de soluções elementares já conhecidas ou de baixa novidade ( possivelmente incapaz, cada uma, de passar no teste de atividade inventiva), a empresa pretende obter uma *patente de contexto*, coisa desconhecida em direito.

Diz o sumário do invento:

“A invenção pode ser resumida como um controlador adaptativo de discos que procura ler um disco em uma unidade de discos de acordo com um entre vários formatos”.

Não estamos, assim, numa invenção resultante da junção de uma unidade de disco e de um ROM BIOS, como pretende a IBM. O *disk drive* e o disco são o *locus* e o objeto da leitura,

---

<sup>404</sup> A combinação, se existe, é no *topos* interno do invento, não nos direitos de várias patentes diversas. Não se imagine que, com uma patente de âncora e outra de mastro, se teria a exclusividade do navio.



mas não elementos reivindicados da solução técnica. Levando a suas consequências naturais a extrapolação da IBM, a patente dos óculos abrangeria tanto a biblioteca onde se lê o livro (o *disk drive*) quanto o idioma português, que preside à entrada/saída da informação no cérebro (o ROM BIOS).

Como já se viu, não constituem combinação o aparato de teste e o objeto testado, o sensor e o objeto detectado, enfim o objeto passivo de uma atividade de leitura e o aparato ou processo leitor; simplesmente não há, neles a *atuação conjunta*, pressuposto da combinação. Note-se que, para a patente, tal cooperação deve ocorrer no âmbito do reivindicado. Se a cooperação se dá através de retroatuação, por meios complexos, externos ao reivindicado, como no caso, a cooperação é *neutra em face da exclusividade*.

Em suma: se houver patente neste caso (já que a publicação do *technical reference* em data anterior ao depósito de prioridade teria efeitos diversos quanto à patenteabilidade nos EUA e aqui, eliminando-a aqui), sem a menor dúvida tal privilégio não tem a abrangência afirmada pela IBM. Seguramente ela não abrange os elementos estranhos ao espaço reivindicado.

De outro lado, reduzida a invenção do âmbito em que a extrapolação da IBM a pôs para seu devido alcance, temos que tomar por correta a conclusão do parecer técnico, de que o item reivindicado é integrante de componente físico fabricado no exterior. Não há, aqui, uma patente que abranja o estado de industrialização realizado pelas empresas filiadas à consulente, eis que a operação de montagem de componentes, abrangendo itens *neutros em face do reivindicado*, em nada abrange, modifica ou integra o espaço reivindicado.

#### Patente no 8.500.945.

A patente se refere a um sistema para uso em microcomputadores, equipado com meio para controle de fluxo de sinais no barramento para dispositivos processadores paralelos (cf. parecer técnico, p.16). Como explica a própria IBM em carta de 19 de janeiro último à Alfa Digital, teríamos aí “uma invenção que permite a um processador periférico utilizar um ‘request signal’ em uma linha de controle para passar a controlar o ‘system bus’”.

Na descrição do invento, a IBM narra que, até tal patente, o processador central de um microcomputador podia controlar um processador periférico, mas este não poderia fazer o mesmo quanto ao processador principal. Tal efeito, que até então só estava disponível para computadores de grande porte, passa pelo sistema reivindicado a ser disponível para o PC.

Não encontramos, no relatório nem nas reivindicações, índices de que se tratasse aqui de uma patente de combinação. Não o afirma a IBM, aliás, em sua carta de 12/7/94 à Itaotec.

Ainda que se imaginasse que a comunicação entre os processadores central e periférico e a memória DMA se fizesse de forma externa ao chip-set VLSI, coisa que o parecer técnico desmente, não se teria aqui patente de combinação. Com efeito, o sistema pelo qual se dá a emissão por um processador periférico de um “‘request signal’ em uma linha de controle para passar a controlar o ‘system bus’” (repetindo aqui a IBM), embora presuma a existência de pelo menos três elementos (periférico, central e DMA), não opera pela simples cooperação deles, mas pela introdução, neles, de comandos não existentes previamente.

Ora, cabe lembrar a definição do que seja patente de combinação:

One in which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result.

No caso, o sistema que permite o periférico entrar em controle do barramento é o elemento indicado como novo. Embora ele permita maior cooperação entre os elementos, no que possibilita reverter a relação controlador-escravo dos processadores, obviamente não se constitui em combinação de elementos; para indulgirmos em uma sutileza, a patente é *para* uma combinação de elementos físicos determinados, mas não é *de* ou *em* combinação.

De qualquer maneira, segundo o parecer técnico, “a presente patente descreve, em sua essência, componente universalmente utilizado para a construção de microcomputadores que podem ser livremente adquirido no mercado internacional”. O espaço reivindicado se acha incluso em componente, o qual, segundo entendemos, não é fabricado por qualquer dos associados da Consulente.

#### Patente no.8.403.987

Trata-se de patente relativa a um terminal digital de exibição por varredura a ser usado como monitor de vídeo em computadores digitais (parecer técnico, p. 26). Alega a IBM, na sua carta de 19 de janeiro último, que haveria nela a “combinação de 1) display memory”, 2) “system board” e 3) “video bios”, que trabalham em conjunto para executar a invenção de usar seletivamente a “display memory” em duas modalidades: “character generator” e “all points addressable mode”.

Segundo a documentação da patente, o invento consiste na junção de técnicas já descritas anteriormente de uso de sistemas de vídeo, das quais uma utiliza um gerador de caracteres preestabelecidos (por exemplo, letras), com alta economia de recursos de memória, já por serem limitados e preestabelecidos. A outra técnica, voltada a utilizações gráficas, acessa simultaneamente, com maior dispêndio de recursos, vários elementos de armazenamento em memória para reproduzir um mapa de bits no monitor. A invenção estaria na maneira de alternar dinamicamente de uma para outra das técnicas.

Não encontramos, seja no relatório ou nas reivindicações da patente, nem no parecer técnico, afirmação direta de que tenhamos, aqui, uma patente de combinação. Diz porém o parecer que “os dois objetos conhecidos anteriormente, sobre os quais não se reivindicaram privilégios, foram, portanto, recombinaados de forma a desempenhar a mesma função, apenas que, agora, de forma alternada”.

Se assim é, e se “esse efeito é conseguido pela introdução de circuitos digitais de chaveamento que são, de resto, absolutamente convencionais”, cumpre notar que teríamos uma combinação, cujos elementos seriam as duas técnicas já conhecidas, e um sistema de alternância igualmente conhecido. Não nos cabendo avaliar a atividade inventiva de tal junção de soluções técnicas (não somos certamente técnicos versados nessa arte), resta apenas presumir que se tenha aqui, efetivamente, uma invenção de combinação.

Se assim for, quais seus limites? As reivindicações se abstém de identificar, como fez a IBM em sua carta de 19 de janeiro último, quais os artefatos suscetíveis de executar tais

funções; aceitando, só para argumentar, que a reivindicação do tipo previsto na Seção 112 do Patent Act americano fosse aplicável também no Brasil, teríamos uma patente de combinação reivindicada pela forma *produto por processo*.

Abrangeria, nesta forma, elementos fabricados pelas associadas da Automática? A conclusão do parecer técnico, a fls. 28, é de que não. O ato industrial não teria sido jamais praticado no país.

Mas haveria, como alega a IBM, uma combinação de elementos externos ao VLSI, que importaria em fabricação no país? O parecer (p.27), falando dos novos VLSI pertinentes, observa: “essa funcionalidade nesse *chip* não depende da incorporação de nenhum outro recurso de processamento além dos bancos com mapas de bits”.

Mais uma vez, a IBM tenta preencher a expressão técnica “patente de combinação”, que se refere ao invento, com o elementos do contexto onde a solução técnica atua - contexto esse que necessariamente inclui combinações.

Cabe aqui, além disso, notar que, em uma hipótese como esta, de reivindicação de *produto por processo* em matéria de combinação, é um princípio seguro de Direito Patentário que a interpretação da patente para efeitos de violação se faz de forma extremamente estrita - não se estendendo assim a proteção de uma funcionalidade interna ao um VLSI às conexões externas que eventualmente implementam a função<sup>405</sup>.

#### Patente no. 8.404.042

É patente na mesma área tecnológica do invento anterior. Consiste no uso de circuitos gráficos dedicados, ao invés da CPU, para efetuar procedimentos de comparação entre os dados de um pixel com a máscara armazenada na memória.

Narra o relatório da patente que, até o invento, o procedimento em questão era feito pelo CPU operando em bytes de 8 bits, sendo que os dados pertinentes, expressos em séries de 4 bits, importavam em considerável dispêndio de tempo. O invento consiste em um meio para efetuar tais comparações sem usar o CPU.

Não nos foi possível encontrar no relatório, nas reivindicações ou no parecer técnico indicação de que o invento resultasse da combinação de soluções técnicas já conhecidas; o parecer apenas enfatiza a carência de novidade do invento. A IBM, no entanto, entende que o invento “pode se encontrar concretizada em uma combinação de um “system board”, de um “ROM BIOS” e de uma “display memory” que interagem de tal modo a proporcionar esta função EGA” (19/1/95; declaração similar em 12/7/94).

A tese da empresa seria assim que a patente *poderia se encontrar caracterizada* numa conjugação de três dispositivos. Patente implementada através de uma combinação, assim, e não *patente de combinação*. O parecer técnico determinou, no entanto (p. 37), que a lógica pertinente ao invento se acha dentro de um componente livremente adquirido no mercado, não sendo fabricado pois pelas associadas da consulente.

---

<sup>405</sup>Chisun e Jacobs, *op. cit.*, p. 2-169: “a means plus function clause equivalents inquiry is for the purpose of determining *literal* infringement”. (Grifo do original).

Patente no. 8.406.635

O invento em questão consiste num sistema de manipulação de erro de coprocessador. Utilizando-se do coprocessador numérico da geração INTEL 8088, o 8087, tinha-se um sistema em que ambos processadores acessavam os barramentos de dados e a capacidade de endereçamento, mas o processador principal exercia controle sobre o coprocessador num operação numérica determinada. Com o coprocessador INTEL 80287, correspondente ao AT, só o processador principal tem acesso à capacidade de endereçamento, atuando o outro como escravo; problemas de compatibilidade com a versão anterior e a necessidade de evitar a interrupção das funções do processador central por sinais desnecessários de erro do coprocessador levaram à elaboração da solução técnica em que se constitui o invento.

A IBM (12/7/94) alega que o invento estaria implementado em uma combinação “direta ou indireta” de quatro elementos eletrônicos. Tal “combinação” não corresponde de nenhuma forma à combinação de soluções técnicas que constitui a expressão inventiva de base; a expressão está assim utilizada de forma atécnica, induzindo à confusão. Na verdade, a IBM alega é que as associadas da Automática, para produzir seus microcomputadores, teriam de associar fisicamente os elementos eletrônicos que implementam o invento, praticando um ato não autorizado de fabricação.

O parecer técnico (p.29), após notar que a solução técnica se volta para um problema específico de interrelação entre dois componentes fabricados pela empresa INTEL, conclui que “a solução adotada consiste num conjunto (combinação) de elementos funcionais, cada qual sobejamente reconhecidos como dentro do estado da arte da época, passível de ser desenvolvida por qualquer profissional de projeto de computadores”.

Louvando-nos em tais conclusões, há que se reconhecer que se trata de um invento de combinação, e, já que sem atividade inventiva, suscetível apenas de proteção como modelo de utilidade. Se assim é, a patente já expirou em 20/12/94.

patente no.8.500.629

Trata-se de um “sistema gerador de renovação para uma memória dinâmica”. Nos sistemas 8088, o “refrescamento” de uma DRAM se fazia sob controle de uma unidade programável de acesso direto (DMA), que permitia transferências diretas entre a memória e os dispositivos externos pertinentes, com o uso de apenas 7% da capacidade de processamento do sistema. Com o sistema da geração AT (80286), um outro método de transferência entre a memória e os dispositivos externos foi utilizado, mas o refrescamento da DRAM passou a tomar 12% do tempo total de processamento do sistema. O invento consiste em limitar os ciclos de refrescamento à periodicidade exata para evitar a perda de capacidade de processamento.

Entende a IBM (12/7/94) que a patente presume a combinação de três elementos (“a processor, a planar and memory”), implicando a montagem dos microcomputadores pelos associados da Automática em fabricação não autorizada. Segundo o parecer técnico (p.39), porém, evidenciando que a operação do elemento lógico reivindicado não implica em alteração do sistema como um todo, diz o seguinte: “esse DMA especial permite que os canais DMA normais do computador possam operar a frequências mais altas, frequências

essas que impactariam o uso da memória principal se fossem usadas para refrescamento”.

Assim, o elemento reivindicado, ainda que operando num contexto onde existe o “planar” e a memória citada pela IBM, apenas seleciona os sinais que são remetidos a tal contexto; não existe a combinação a que se refere a titular da invenção.

De outro lado, o parecer técnico afirma que a totalidade do elemento reivindicado se encontra em componente adquirido no mercado, não sendo objeto de fabricação pelos associados da Automática.

### Conclusões

Na lista das patentes em questão, encontramos algumas que podem classificar-se efetivamente como relativas a inventos de combinação. Em outros casos, não nos pareceu configurada uma solução técnica de natureza combinatória.

A IBM, porém, argüi coisa diversa: que os efeitos da exclusividade atingiriam a combinação de vários elementos, e que no seu processo de produção de microcomputadores as associadas da consulente estariam perfazendo tal combinação, efetuando pois fabricação não autorizada, com infração dos respectivos privilégios.

Com base em nossa leitura dos documentos de patente e nos valendo das conclusões do parecer técnico, entendemos que as pretensões da IBM não encontram fundamento nos privilégios de que dispõe. Nenhuma das patentes apresentadas abrange o sistema como um todo, tal como montado pelos associados da Automática. Não conseguimos identificar, dos dados constantes nas patentes e do relatório técnico, qualquer caso em que as patentes abrangessem em suas reivindicações algum subsistema, cujos integrantes fossem fabricados ou montados pelos associados da Automática.

Todas as patentes se referem a um sistema de microcomputação, que é o contexto para o qual apontam os inventos singulares; mas não existe patente de contexto, nem muito menos, como lembra Paul Roubier, patente de resultado. Dentro das regras jurídicas de interpretação pertinentes, não cabe somar as várias reivindicações de patentes diversas para criar um “monopólio virtual”, ou uma *combinação de patentes*.

Consequentemente, a doutrina de patentes *babuska* da IBM, cada qual contendo elementos de uma fase do processo de produção de microcomputadores, e cada qual sendo por sua vez contida por patente mais abrangente, não nos parece adequada ao caso. Da alegação da IBM, de que teríamos patentes de combinação, chega-se à conclusão de que pretende ela uma combinação de patentes, o que o Direito rejeita.

Cabe aliás lembrar que o Direito Penal brasileiro prevê o crime específico que consiste em alegar a existência de patente quando ela não exista; o art. 173 do Dec. lei 7.903/45 prescreve detenção de um a três meses para os infratores.

### **A pretensão da IBM em face das patentes**

Examinemos agora as pretensões da IBM, manifestadas recentemente, em face dos poderes de que efetivamente dispõe.

#### Poderes resultantes dos privilégios em questão

Como visto na seção anterior deste parecer, não existe qualquer patente, dentre as apresentadas pela IBM, que afete seja a montagem dos componentes importados pelas associadas da Automática, seja o acréscimo de elementos eletrônicos ou de outra natureza, de forma a produzir os microcomputadores AT e subsequentes.

Mas a importação dos componentes, por si só, não configuraria ilícito? De forma alguma. A obtenção no mercado de produtos objeto de patente, licitamente fabricados e vendidos com a licença ou autorização da IBM, não configura qualquer violação de privilégio. Já vimos que poderia a titular da patente, com base nos direitos que detém no país de origem, impedir a exportação dos componentes patenteados para o Brasil; não o fazendo, há que se presumir que a exportação foi autorizada, e não o será menos a importação.

Note-se, aliás, que em recentíssima decisão, a Justiça Federal americana, tratou precisamente da questão em análise, e no tocante, exatamente, ao fabricante dos principais componentes de microcomputadores:

“PATENT EXHAUSTION: Selling licensed microprocessors having no use but in an infringing combination exhausts the patent rights so that late purchasers can use the microprocessors free of infringement”<sup>406</sup>

A decisão americana adotou integralmente a posição de Pontes de Miranda, de Magalhães Noronha e do parecerista, ao entender que “a venda de microprocessadores fabricados sob licença, os quais não têm outro uso senão em uma combinação tida por violar uma patente, exaure os direitos da patente de tal forma que, daí em diante, os compradores podem usar livremente os microprocessadores livres de violação da tal patente”. Vale dizer, fosse a operação realizada no país de origem da IBM, e a venda dos componentes pelo fabricante, que atua sob licença do titular, esgotaria os direitos respectivos.

Note-se, aliás, que na sua correspondência com os associados da Automática, a IBM jamais negou que os componentes tenham sido produzidos no exterior licitamente, ou exportados sem sua autorização.

Mas ainda, não importando ou fabricando, os associados da Automática não cometem qualquer ilícito *usando os componentes* na produção de microcomputadores. Não entendemos aliás que isto aconteça; em princípio, usar os componentes onde se incorpora o invento não é usar o invento<sup>407</sup>. Usuário dos inventos da IBM somos nós, ao prepararmos este parecer num microcomputador IBM equipado com um INTEL 80486 DX, com barramento ISA e controlador de memória DMA, controlador de vídeo VGA e coprocessador.

---

<sup>406</sup>Cyrix v. Intel 845 F. Supp. 552 (E.D. Texas, 1994).

<sup>407</sup>Note-se que todas as patentes em questão tomam a forma de *metns plus function*, produto protegido através da função que devem desempenhar. Assim, na essência, não é o conjunto de elementos físico - componentes eletrônicos indiferenciados, tão relevantes para o reivindicado quanto a tela para a pintura - o objeto da proteção. Protegida é a funcionalidade por eles desempenhada. Sem dúvida, a fabricação do conjunto de elementos eletrônicos (que é um tipo específico) corporifica a invenção, mas a conexão do elemento a outros, não estando tal conexão protegida em si mesma, não configura uso da funcionalidade.

De toda forma, como já dissemos antes, o direito vigente não inclui entre os atos privativos do titular o uso de produto licitamente fabricado. A nossa doutrina dominante não considera o uso de terceiros delito em face da lei brasileira, contrários que são à inclusão deste no tipo.

Assim, nenhum direito tem a IBM a invocar perante os associados da Automática com base nas patentes indicadas, enquanto permanecer o estado de fato presente.

#### As patentes como Modelos de Utilidade

Afirma o parecer técnico que várias das patentes seriam desprovidas dos atributos que lhe configurassem como privilégios de invenção. Assim sendo, o prazo desta patentes já estaria expirado ou por expirar.

#### Direitos dos usuários anteriores da tecnologia em face do privilégio

Ainda que tivesse a IBM quaisquer direitos, invocáveis em face dos associados da Automática, deles já se teria despedido **em face deles**<sup>408</sup>, como resultado da sua contínua e espantosa inação.

Com efeito, o Direito Brasileiro permite que se exerçam os poderes da patente mesmo quanto à fase anterior à concessão da patente, mas após a publicação. Ainda que a pretensão penal só surja após a concessão, a pretensão civil abrangerá a responsabilidade civil pelo período anterior a esta, ratificando assim os direitos pretéritos. A prática do titular da patente brasileira, agindo como *bonus paterfamilias*, é notificar os eventuais usuários da mesma tecnologia para cessar o uso ou convolar licença, eis que a licença é admissível antes da concessão.

Não é aqui o caso de simples prudência de um titular de pedido de patente, que prefere esperar a concessão do privilégio, inseguro da substância de seu direito. Desde 1985 estavam em vigor algumas das patentes americanas, correspondentes às que aqui se examina, após passar pelo crivo minucioso do Patent Office. Não era plausível a rejeição das patentes brasileiras.

Assim, temos no caso uma notável abstenção no exercício de direitos, permitindo a IBM não só que os antigos produtores de PC permanecessem no ramo com a tecnologia AT, mas que novos industriais passassem a explorar o mesmo mercado.

Como vimos anteriormente, o Direito da Propriedade Industrial tem emprestado consequências a uma inação do titular da patente em exercer seus direitos de exclusividade, especialmente quando qualificada por uma *aparência de renúncia*. Vejamos a aplicação de tais parâmetros jurídicos ao nosso caso.

#### A prescrição aquisitiva do direito de uso

Não encontramos registros de que se tenha admitido, no Direito Brasileiro, um caso de prescrição aquisitiva de direitos de uso em face do titular de uma patente. Igualmente, não encontramos exemplo de um conjunto de patentes tão relevantes para o mercado deixadas inermes por tanto tempo, e com tanta publicidade do uso e posse da tecnologia pelos competidores da titular do privilégio. Ao parecerista, cuja curiosidade pela historiografia

---

<sup>408</sup> Mas não, certamente, de novas empresas que já tenham entrado no mercado sob licença da IBM.

do Direito Patentário levou a investigar os quase dois séculos da prática de patentes no Brasil <sup>409</sup>, a situação fáctica parece única.

Não nos dirigimos, neste passo, à hipótese da usucapião da patente como um todo, que, como já dissemos, parece incompatível com o Direito Brasileiro, no que importaria na aquisição de uma *ius prohibere* pelo possuidor. O que se estuda, aqui, é a possibilidade de um direito de uso em face da patente.

Em tais circunstâncias, o instituto jurídico da usucapião de direitos de uso, analisado na segunda parte deste Parecer, aparenta ser o meio adequado, compatível com os pressupostos constitucionais e com a natureza específica do direito de exclusiva. Para repetirmos o jurista já citado,

“Se o dono abandona esse bem; se se descuida no tocante à sua utilização, deixando-o sem uma destinação e se comportando desinteressadamente como se não fosse proprietário, pode, com tal procedimento, proporcionar a outrem a oportunidade de se apossar da aludida coisa. Essa posse, mansa e pacífica, por determinado tempo previsto em lei, será hábil a gerar a aquisição da propriedade por quem seja seu exercitador, porque interessa à coletividade a transformação e a sedimentação de tal *situação* de fato em *situação* de direito. À paz social interessa a solidificação daquela situação de fato na pessoa do possuidor, convertendo-a em situação de direito, evitando-se assim, que a instabilidade do possuidor possa eternizar-se, gerando discórdias e conflitos que afetem perigosamente a harmonia da coletividade.”

Vejamos se, além da óbvia conveniência em preservar a paz social no tocante a uma significativa parcela da indústria, há os pressupostos jurídicos da prescrição aquisitiva.

Há posse? Como mencionado, a jurisprudência e a doutrina brasileira têm reconhecido, em tese, a posse dos direitos de propriedade industrial. No nosso caso, a utilização da tecnologia não representa nem servidão da posse, nem posse derivada. Nenhum dos associados da Automática, ao que saibamos, foi jamais licenciado ou contratado da IBM; o uso foi independente e em nome próprio, já por que a imagem, projetada pela IBM, do *open system* fazia o usuário presumir que estava usando *ut domino*.

Não se concebe, de outro lado, que haja aqui ocorrido a tolerância da IBM como modalidade de exercício do direito; como se viu no magistério de Carnelutti, não há tolerância *erga omnes*. Caso conviesse à IBM expandir o mercado, incentivar a competição, mas conservando a tecnologia como sua, a boa prática comercial exigiria que ela concedesse licenças, gratuitas que fossem, mas condizentes com a boa administração da propriedade intelectual pertinente.

De outro lado, a posse foi mansa e pacífica. Desde o lançamento do AT, em 1984, até 1994, nenhuma atuação da IBM contestou o uso da tecnologia pelas associadas da

---

<sup>409</sup> Vide “O impasse em Nairobi: marcas, patentes e a nova ordem econômica mundial”, Jornal do Brasil, 2 de setembro de 1981.



consulente. Até o momento, aliás, persiste mansa e pacífica a posse, eis que não interrompida pela IBM pelos meios de direito de que dispõe.

Haveria sido cumprido o prazo aquisitivo? Vamos, primeiramente, identificá-lo. Os direitos de propriedade industrial são *bens móveis* por mandamento legal<sup>410</sup>. Aplicar-se-á, assim, o disposto no art. 618 e seguintes do Código Civil: o prazo é de três anos no caso de justo título e boa fé, e de cinco, faltando tais atributos.

Qual o termo inicial do período aquisitivo? Intuitivamente, o início do uso da tecnologia, *ut domino*, configurando a posse *ad usucapionem*. Mas a intuição, aqui, não acompanha o melhor direito. Não se concebe prescrição contra um direito que não existia para o *dominus*. O direito, em matéria de patentes, de se opor ao utente da tecnologia, nasce com a publicação do pedido (CPI, art. 23)<sup>411</sup>. Não se fixará o prazo da prescrição aquisitiva do início do pretensão penal, mas da civil<sup>412</sup>. Assim, a contagem da prescrição nasce no momento em que se tenha iniciado a utilização da tecnologia, ou à data de publicação da patente.

Será a posse no nosso caso com justo título e boa fé? A aparência de abandono do direito, que se configura neste caso, leva-nos à convicção de que ambos atributos estariam presentes; mas, provavelmente, para todos os associados da Automática, mesmo o período quinquenal já se expirou.

É nosso entendimento, assim, que as patentes da IBM, ainda que fossem válidas, pertinentes e estivessem em vigor, seriam *inoponíveis* aos associados da Automática que tivessem utilizando a tecnologia pertinente, de forma mansa e pacífica, pelo prazo da usucapião de bens móveis.

#### A renúncia aparente

Como se mencionou anteriormente, o Direito Americano consagra a exceção oposta aos direitos do titular de uma patente que deixa de exercer seus direitos, quando por ação ou inação dá a entender ao concorrente que não mais vai exercê-los, e quando este investe e tem dispêndios fiando-se nesta renúncia putativa. Como veremos, fosse esta questão submetida aos tribunais do país de origem da patente da IBM, e nenhuma pretensão esta teria perante os usuários da tecnologia, por força do *equitable estoppel*.

---

<sup>410</sup> O Código Civil em seu art. 48, III e a Lei 5.988/73 em seu art. 2o. definem como bem móvel o direito autoral. Não há nenhuma razão de direito que faça excluir de tal categoria os direitos de patentes; ao contrário, disse Paul Roubier, *op.cit.*, p. 147: “ces biens ont nécessairement un caractère mobilier”. A lei americana (35 U.S.C § 261) explicita a natureza mobiliária

<sup>411</sup> A rigor da lei, nasce com o depósito; mas a prática consagra, com excelentes razões de direito, que só após a publicação se configura a projeção *erga omnes* do direito esperado; e só desde aí se admite a licença.

<sup>412</sup> Art. 23 - A exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que lhe for fixada judicialmente. Parágrafo único - A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período a que se refere este artigo. Não se admitindo, no direito brasileiro, indenização sem ilícito, entende-se que é vedada a utilização do invento mesmo antes da patente; de outro lado, na forma do art. 121 do CC, é permitido ao titular de direito eventual a defesa deste. Assim, é do momento em que lhe cabe proteger o direito eventual à patente que nasce contra o titular o prazo aquisitivo.

Com efeito, todos os pressupostos legais do instituto da renúncia putativa existem neste caso. Aqui também a IBM tinha pleno conhecimento da produção de microcomputadores padrão PC no país; tinha plena informação de que cada uma das associadas da Automática estava engajada na indústria; não tinha qualquer problema, financeiro, técnico ou organizacional, em proibir que se continuasse a produção de PC, e em advertir cada uma delas, já desde a publicação do pedido de patente, **anos antes da concessão**, que havia seus direitos a respeitar.

Medidas desta natureza, alcançando vastas parcelas do mercado, são continuamente realizadas, e este parecerista já teve mesmo ocasião de participar, como advogado, da campanha empreendida pelas editoras de *software* contra o uso indevido de seus programas. Assim, se nenhuma iniciativa tomou, foi por deliberação e propósito. Mais ainda, tendo mantido longamente a imagem do *open system*, a IBM deu todas as razões para que as produtoras nacionais se engajassem na fabricação do equipamento, e ao Governo Brasileiro razões para decidir a descontinuação de programas alternativos, com incalculáveis prejuízos ao Tesouro Nacional.

Note-se ademais, que o direito americano dá aos titulares de patentes o direito de *proibir a exportação de componentes*, seja ele elemento de um produto patenteado ou o próprio elemento patenteado:

“Making an entire patented product in the United States may infringe even though the product is for export and use in another country (...)

A 1984 amendment establishes two acts of infringement, active inducement by export of components and export of specially adapted components”<sup>413</sup>.

De outro lado, a forma consagrada de abandono de um direito de propriedade intelectual consiste em não se opor ao uso da criação por todo mundo, deixando toda e qualquer pessoa fabricar, copiar e utilizar o objeto do direito:

“L’abandon du droit suppose que l’auteur s’est désintéressé de son droit sur sa création en la laissant exploiter par tout le monde.”  
(grifamos)<sup>414</sup>

Assim,

- a) tendo os poderes legais de evitar a exportação dos elementos patenteados nos Estados Unidos, mesmo antes da concessão das patentes brasileiras,
- b) tendo meios de proteger seu invento no Brasil, mesmo antes da concessão de patentes,
- c) não se opondo ao uso dos inventos por toda e qualquer pessoa que optasse por fabricar um AT

---

<sup>413</sup> Chisum e Jacobs, *op.cit.*, p. 2-219. Notam os autores que a infração existe até mesmo quando o componente vai ser combinado no exterior com outros componentes, de forma que, se fosse feita nos Estados Unidos, resultaria em infração de privilégio.

<sup>414</sup>Paul Roubier, *op.cit.*, p. 165:

d) não tomando as providências para cientificar o mercado que havia realmente acabado a era do *open system*

e) a IBM optou pela inação, configurando completamente a aparência de renúncia.

O Direito Brasileiro consagra a renúncia de patente como uma das formas de extinção do privilégio <sup>415</sup>, exigindo porém que seja feita por “documento hábil”. Não tratamos, aqui, porém, de renúncia ao privilégio, mas do exercício do *ius prohibere* em face dos utentes. O consentimento tácito da utilização <sup>416</sup>, permitindo o investimento dos concorrentes, o abandono de projetos alternativos pelo Governo Federal, só pode ser interpretado ou como renúncia do titular, ou como manifestação abusiva vedada em Direito.

Assim é que é nosso entendimento que, pelo seu longo e inexplicável silêncio em face da utilização da tecnologia patenteada por terceiros, assim como por não contestar a aparência de que continuava apoiando o *open system*, a IBM incorreu em renúncia putativa.

Quais as consequências de tal renúncia aparente? Como vimos, ao contrário do que ocorre no Direito Americano, no qual o *equitable estoppel* faz que a patente torne-se inoponível ao utente, não temos no nosso Direito tal efeito do princípio da equidade.

Porém é certo que, no Direito Brasileiro, a renúncia putativa retira a ilicitude da atuação do utente da tecnologia, a quem aparentava estar agindo com o consentimento do titular do privilégio. A aparência retira o pressuposto subjetivo do ilícito, e nenhuma indenização é devida a tal título <sup>417</sup>.

Discernimos também, a par da falta de ilicitude no comportamento pretérito do utente, o ilícito no comportamento da IBM.

Para assim concluirmos, é necessário fixar qual o dever positivo ou negativo que teria a IBM em face de seus concorrentes, iludidos pela renúncia putativa a investir na produção de PC e AT, e não em tecnologias alternativas. Não vigora, no sistema normativo brasileiro, a *lei do cão* da concorrência ilimitada e predatória; o art. 178 do Dec. lei 7.903/45 prevê os parâmetros penais e civis da lealdade na competição empresarial.

Pois é crime divulgar informação falsa a respeito de concorrente, com o fim de obter vantagem indevida; também o é o emprego de *meio fraudulento para desviar em proveito próprio clientela alheia*. Ilícitas também, na esfera cível, todas as ações desleais do concorrente *tendentes a criar prejuízo à reputação ou aos negócios alheios*.

---

<sup>415</sup> Lei 5.772/71, art. 48, b).

<sup>416</sup> *Qui tacet videtur consentire, si loqui debuisset ac potuisset*. Tal máxima encontra importante aplicação em direito comercial, em acórdão do 1o. TA Civ. SP - Ac.do 1o. Gr.de Câm., 19/3/81, Embs. 270.328 - Capita, rel. Juiz Rangel Dinamarco (Villas Boas, *op. cit.*, p. 56) : “o silêncio há de ter o seu valor e expressão nos negócios jurídicos, pois que , conforme costume arraigado entre comerciantes, ele constitui ordinariamente um sinal, ou símbolo, representativo da concordância; com isto, prestigia-se a boa fé dos contratantes e estimula-se a celeridade e confiabilidade dos atos de comércio, o que tudo constitui a base da teoria da aparência (...)”. (Grifamos)

<sup>417</sup> “A boa fé, que decorre de erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supre as nulidades, remove os defeitos, antecipa os prazos de prescrição, consolida o domínio” TJGB- Ac. unân. da 1a. Câm. de 17/5/74. - Ap. 88.220, rel. Des. José Cyríaco da Costa e Silva. Villas Boas, *op. cit.*, p. 76.

Qual o parâmetro desta deslealdade? Os usos normais do segmento empresarial pertinente; o que é esperado, corrente, neste mercado, não será desleal. O inesperado, o inaudito, tudo aquilo que não teria lugar na expectativa realista do risco empresarial, este será o comportamento desleal. Este princípio se assenta, aliás, em norma internacional. Diz Roubier:

“l’article 10-bis de la Convention d’Union por la protection de la propriété industrielle a adheré aussi à ce point de vue que la définition de la concurrence déloyale doit être donné par les usages”

Ora, é contrário a todo e qualquer uso comercial o que ocorreu neste caso: primeiro, a inação do proprietário de uma patente, ou de um conjunto delas, central no desenvolvimento de uma segmento da indústria, deixando todos os concorrentes utilizarem-se da tecnologia, sem notificar da reserva dos direitos; depois, uma vez que os competidores, confiando na renúncia, tenham feito os investimentos e determinado o caminho da pesquisa tecnológica em face do mercado, vem a IBM fazer valer sua patente, num passe de prestidigitação.

Num contexto como narrado, em que a idéia do *open system* se achava como uma imagem forte no mercado, a renúncia aparente da IBM constitui-se na figura clássica do *piége pour l’industrie*, a armadilha contra a indústria.

Assim, o segundo efeito da renúncia putativa da IBM, segundo entendemos, é a responsabilidade civil resultante do dever de lealdade concorrencial para com os associados da consulente. A IBM é responsável pelos prejuízos causados às empresas nacionais em virtude da ilusão, causada direta e efetivamente por seus atos e inações, de que não faria valer suas patentes.

### **Poderes e abusos de poder**

Vejamos agora a responsabilidade da IBM em face das leis relativas à defesa da concorrência. Como mencionado, a Lei 8.884/94 reputa ser infração da ordem econômica os atos importando em “açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia”, prevendo que serão ilícitos ainda “independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir” o efeito de exercer de forma abusiva posição dominante.

Para a lei, ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla trinta por cento do mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

Perante tal parâmetro legal, qual o procedimento abusivo da IBM? O resultante de uma inércia prolongada e inexplicável, num contexto em que, tradicionalmente, a IBM assegurara o *open system* à totalidade do mercado. O resultante da confiança, não só da indústria como, durante toda a vigência plena da Lei de Informática, de que o *open system* seria a regra do jogo no campo dos microcomputadores<sup>418</sup>.

---

<sup>418</sup>Não fosse este o pressuposto, e outras iniciativas poderiam ser tomadas tanto na esfera pública, como no investimento privado, como, por exemplo, o maior prestígio a ambientes diversos do DOS, onde a arquitetura

Como já visto, o direito da propriedade industrial se opõe ao comportamento do titular da patente, exatamente neste padrão de inação em iniciar os procedimentos judiciais adequados contra o usuário da tecnologia patenteada. O que se rejeita é o ato ou omissão do dono da patente, que tenha induzido o usuário da tecnologia à convicção de que teria havido renúncia aos direitos de exclusividade contra o usuário, quando o usuário da tecnologia patenteada tenha confiado na renúncia.

Para tal comportamento o Direito Americano reserva a sanção da *inoponibilidade* das patentes aos usuários anteriores da tecnologia, ou seja - contra eles de nada vale o monopólio; entendemos, logo acima, que o Direito Brasileiro não só veda a responsabilidade do utente pelos atos passados, como pode responsabilizar o titular pelas perdas e danos que venha sofrer o usuário que se fiou na renúncia aparente.

Pois não menos abusivo será tal comportamento no âmbito da legislação de tutela da concorrência. Pode-se mesmo ponderar que, dependendo do montante das restrições que a IBM pretendesse exercer, num contexto como este, de aparente renúncia seguida de exercício dos direitos, estaríamos perante uma hipótese de *impedimento ao desenvolvimento de concorrente*, contemplada como fato penal pela lei 8137/90<sup>419</sup>, no que Paul Roubier classificava de “um armadilha para a indústria”<sup>420</sup>.

No caso, o mercado relevante (determinado para efeitos do art. 20 da lei 8884/83) não é seguramente só o de microcomputadores. Como demonstra a própria história recente da IBM, com a perda de seu mercado de *mainframe* em boa parte devido ao *downsizing* e ao uso em rede de mini e microcomputadores, há considerável capilaridade entre os segmentos de *hardware*.

O recente descenso relativo da IBM seguramente não a reduziu a níveis inferiores a trinta por cento do mercado brasileiro de *hardware*, e possivelmente aumentou as razões pelas quais poderia *impedir a exploração (...) de tecnologia*, assim como *açambarcar (...) direitos de propriedade industrial*.

Somos de entendimento que o comportamento da IBM, dependendo do montante das restrições que pretendesse exercer no mercado, possa vir a ser enquadrado como infração à ordem econômica.

---

PC não seria sobredeterminante. Por exemplo, num UNIX como foi desenvolvido pela Cobra, empresa da União a qual o parecerista, há alguns anos, teve a honra de representar em juízo. Em parte, o abandono do ambicioso projeto do UNIX da Cobra, que aliás alcançou sucesso técnico, senão comercial, deveu-se exatamente à confiança geral de que o *open system* dos microcomputadores DOS seria mantido como tal, prescindindo do outro - e real - sistema aberto, o do UNIX nacional, pelo menos no segmento mais dinâmico do mercado. Nesta convicção foram perdidas centenas de milhões de dólares do Tesouro Nacional, pelo abandono da comercialização do projeto; não seria a IBM sujeita agora à responsabilidade por esta indução tão ruínosa?

<sup>419</sup> Sodré Filho e Zaclis, “Comentários à Legislação Antitruste”, Atlas 1992, p. 54.

<sup>420</sup> Paul Roubier, *op.cit.* p. 326.