

Conteúdo da exclusividade das patentes de invenção

Denis Borges Barbosa (2002)

O conceito de propriedade em face das patente.....	1
O crime de arrogar-se uma patente que não existe	2
O conteúdo da exclusividade no CPI/96 –	3
Vedação à exploração da patente.....	3
Interpretação dos poderes legais do titular da patente	4
Poderes do titular - a noção de “consentimento”	4
Vertente civil e penal	5
Análise dos tipos civis e penais - Produção	6
Uso de produto fabricado.....	7
Uso de meio ou processo	8
Importação	9
Venda, exposição à venda, ocultação e receptação.....	10
Exportação	10
Infração parcial de patentes	10
Contributory Infringement.....	11

O conceito de propriedade em face das patente

De acordo com o art. 6º. da Lei 9.279/96, o autor de invenção tem o direito à patente, que lhe garante a sua *propriedade*. Assim, o *privilégio* do texto constitucional se traduz em *propriedade*.

Segundo João da Gama Cerqueira ¹ 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 as leis de patentes põem em relevo o conteúdo negativo do direito do inventor, declarando garantir - não por subsídio da lei civil, mas por expressa

1 “Tratado da Propriedade Industrial”, Ed. 1952, vol. II, tomo I, parte II, pag 197

determinação da lei especial -, o uso exclusivo da invenção.

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

- *usus* da propriedade clássica: explorar o invento em benefício próprio, auferindo-lhe todos os proveitos econômicos (o que compreende a fabricação do objeto patenteado, a sua venda e exposição à venda ou o seu uso industrial);
- *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;
- *ius perseguendi* da propriedade clássica: a de impedir que terceiros explorem a invenção patenteada (o que compreende o direito de ação contra os infratores do privilégio).

Douglas Gabriel Domingues, porém, precisa que o *usus* é sempre acrescido do atributo da exclusividade:

“o direito não é em absoluto, aquele de fabricar a coisa que ele inventou, pois, pelo direito natural, este direito pertence ao inventor independentemente da concessão do privilégio e patente. A este conteúdo primeiro, a patente vem e acrescenta outro, que vai além do direito comum: o dever por parte de terceiros de se absterem de refazer a coisa que eles compraram ou receberam em decorrência de um título jurídico, permanecendo o titular da patente gozando da maneira a mais própria os objetos referidos. Assim, conforme exista ou não patente, uma faculdade é ou não subtraída: aquela de gozar a multiplicação ou reprodução da coisa”²

O crime de arrogar-se uma patente que não existe

Importante como é o privilégio, exclusividade que incide diretamente sobre o mercado, torna-se crucial evitar que pessoas, que não detenham a patente, arrogue-se o direito. Tal ilícito, que é infinitamente mais freqüente do que se imagina, comete quem *ainda* não tem patente, quem *já* não a tem, e mesmo quem alega vigência além do prazo ou fora das lindes da patente.

O texto em vigor é o seguinte:

“Lei 9.279/96 - Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

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

Sobre a questão, disse Gama Cerqueira:

“O delito previsto no art. 173 do Código abrange a falsa indicação ou usurpação da qualidade de privilegiado, que o Dec. 16.264/23, no art. 73, 1, assim definia: “Os que se inculcarem possuidores de patentes, usando emblemas, marcas, letreiros ou rótulos indicativos de privilégio sobre produtos ou objetos preparados para o comércio, ou expostos à venda, como privilegiados”.

“A falsa, como a imprecisa indicação da qualidade de privilegiado, pode causar prejuízos

2 Direito Industrial - Patentes, Forense, 1980, p. 58.

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

“A escusa de boa-fé, nesses delitos, exclui a responsabilidade do infrator. Dificilmente, porém, pode prová-la quem se inculca possuidor de privilégio inexistente, ou menciona, de modo equívoco, o que realmente possui.”³.

E mais adiante:

“Para verificar-se a infração consistente na falsa indicação de privilegiado, basta o uso de qualquer menção que faça supor a existência de patente relativa ao produto exposto à venda ou anunciado, não sendo essencial o emprego das expressões patenteado ou privilegiado...

“O fato de possuir patente para certo produto ou processo não autoriza o concessionário a indicar essa qualidade, indiscriminadamente, em qualquer produto de sua fabricação. É necessário indicar precisamente o objeto do privilégio.

“Do mesmo modo, se o comerciante ou industrial anunciar vários produtos, fazendo menção da patente que possui, sem indicar precisamente qual o produto privilegiado, inculca-se falsamente, em relação aos demais produtos, possuidor de privilégio inexistente.”⁴

O conteúdo da exclusividade no CPI/96 –

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar⁵ com estes propósitos, tanto o **produto** objeto de patente, quanto o **processo**, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado (CPI/96, art. 42)⁶.

Assim, é o conteúdo negativo, e não o positivo, do direito de exclusiva que é pormenorizado na lei atual, em contraste do que acontecia na lei anterior.

Vedação à exploração da patente

Pelo art. 75 § 3º do CPI/96, é vedada a exploração ou a cessão de patente ou pedido de patente de interesse da defesa nacional, sem autorização do órgão competente para resguardo de tais interesses públicos. Assim, estabelece-se uma restrição ao próprio *direito de uso*, que não é próprio da propriedade intelectual à luz do CPI/96 (o que seria pertinente a este diploma em vigor é o direito *exclusivo*). A União deverá indenizar o prejudicado, caso impeça a exploração econômica do invento.

³ João da Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial, 1952, v. 2, t. I, Parte II p. 343.

⁴ Op. cit. p. 344-5.

⁵ Note-se que tal exclusividade é relativa, em face do que dispõe o art. 68 § 4º do CPI/96: “No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento”. Assim, nos casos em que o titular opte por importar, sem produção nacional, terceiros podem igualmente fazê-lo, num procedimento de importação paralela autorizado.

⁶ Quanto à infração parcial da patente, vide Ahlert, Ivan B. Infração parcial ou subcombinações. Revista da ABPI, no. 14 p 24 a 29 jan./fev. 1995.

Interpretação dos poderes legais do titular da patente

Pelo desenho constitucional da patente – como parte da Propriedade Industrial – o poderes legais do titular da patente são estritamente delimitados ao enunciado legal, não cabendo qualquer extensão ou interpretação que dilate os termos estritos do art. 42 da lei. Os vínculos do Direito Internacional pertinente, aliás, não se opõem a essa interpretação constitucionalmente inescapável do Direito Brasileiro⁷.

Assim, *por exemplo*, não havendo na listagem da lei, seja na vertente civil seja na penal, um direito exclusivo ao registro sanitário do produto patenteado, qualquer pretensão a impedir que terceiros façam o registro é abuso de patente – por excesso de poderes – e provavelmente abuso de poder econômico, sem mencionar a prática do crime previsto no art. 195, XIII do CPI/96.

Poderes do titular - a noção de “consentimento”

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

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

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.⁸

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

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

Assim, *objetivamente*, há que se supor que o titular sempre consente na utilização econômica do invento, pois tal utilização é conforme com os fins naturais da produção para

7 TRIPS ART.28 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem (6) com esses propósitos aqueles bens; (6) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no ART.6. b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo. 2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença. Vide Dannemann, Gert Egon. Da Proteção Conferida pela Patente, Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun. de 2000, p. 3.

8 ob. cit., p. 232

o mercado. Em suma, se o titular optar por não expressar sua negativa de consentimento de forma ostensiva e eficaz – não ficará privado do seu direito, nem do exercício de seu direito, mas não poderá exercê-lo contra quem não tinha dever legal de presumir falta de consentimento no contexto fático e constitucional onde o livre fluxo de bens e serviços é presumido – em particular sob as regras da OMC.

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

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

Vertente civil e penal

A proteção das patentes tem vertente civil e penal, previstas no CPI/96⁹. O conteúdo da exclusividade é assim complementado pelas disposições penais da Lei 9.279/96, em extensão relevante, merecendo cuidadosa comparação entre o que é civilmente vedado e o que é penalmente punível¹⁰.

Cabe lembrar que, embora o que esteja previsto apenas na lista civil não tenha amparo por procedimento criminal, em princípio o que constitua fato punível na lista criminal tem repercussões no direito civil, embora só nas mesmas condições de voluntariedade – ou seja, como resultante de dolo.

9 Quanto ao direito anterior, vide, além dos tratados gerais, Perini, Maria Aparecida Fleury, Dos crimes contra o privilégio de invenção, os modelos de utilidades e os desenhos ou modelos industriais, Revista da Faculdade de Direito da UFG, vol. 4 n 1 p 77 a 89 jan./jun. 1980; Nogueira, Paulo Lúcio, Leis especiais: aspectos penais, LEUD, 1992..

10 Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.

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

Análise dos tipos civis e penais - Produção

Os doutrinadores clássicos brasileiros, inspirados em doutrina francesa de uma época em

que as patentes daquele país não continham reivindicações ¹¹, deixaram de conceituar o que seja fabricação – que encontra guarida agora na expressão “produção do objeto de patente ou de produto obtido diretamente por processo patenteado” do art. 42 ¹², ou da noção de fabricar do art. 184.

Acreditamos, porém, que a noção legal de produção possa ser tomada 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 ¹³, 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.” ¹⁴

Resumindo, o fato tipo da produção (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.

Note-se que cabe imaginar a reprodução natural de matéria viva resultante de produto fabricado *diretamente* com processo patenteado.

Uso de produto fabricado

O direito passou a incluir entre os atos privativos do titular o *uso de produto* lícitamente fabricado. A nossa doutrina dominante anterior não considerava o uso de terceiros delito em face da lei brasileira¹⁵. Na lei em vigor, porém, distingue-se como elemento próprio do

11 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.

12 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 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.

13 Porém Foyer e Vivant, op. Cit. p. 293, citando jurisprudência: “le fait de mettre un produit sous emballage ne constitue pas un acte de fabrication”.

14 Op. cit., p. 116.

15 Gama Cerqueira, todavia, em seu Tratado - p. 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.

conteúdo civil do direito o *uso* do produto fabricado.

O teor penal da patente – como em vigor – fala porem de uso de meio ou processo, e não uso *de produto*.

O uso de um produto objeto de patente ou produto obtido *diretamente* por processo patenteado só é suscetível de restrição pelo titular até o momento que o mesmo tenha sido posto no mercado pelo titular ou com seu consentimento; uma vez que isso tenha se dado, esgota-se o direito, e não cabe mais exercer qualquer direito de exclusiva. Não pode o titular da patente, por exemplo, impedir a revenda do produto, ou cobrar *royalties* pelo uso, ou condicionar o uso a qualquer propósito específico. Se o comprador de um equipamento eletrônico patenteado de alta complexidade quiser utilizá-lo para peso de papéis ou para fazer pelotica, de nada mais pode se valer o titular da patente para impedir tal utilização.

Fazê-lo, aliás, seria abuso de direito ou abuso de poder econômico, como aliás decidiu a Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Hollerith nos primeiros anos do séc. XX.

Como pode ver no estudo do tema do esgotamento de direitos, o inciso IV do art. 43 do CPI/96 prevê que titular da patente que coloque no mercado *interno* o produto patenteado, ou fabricado com o processo patenteado, exauriu seus direitos e nada mais pode suscitar. O mesmo ocorre no caso em que o esgotamento internacional de direitos é reconhecido, como, por exemplo, quando o titular importe o produto do exterior sem fabricá-lo no país, e qualquer um do povo possa também importar, a teor do art. 68 § 4º do CPI/96.

Como se verá posteriormente, o esgotamento ocorre com a colocação do produto no mercado a qualquer título: venda, locação, *leasing*, etc. Qualquer uso subsequente está fora do direito da propriedade intelectual; ao contrário do que ocorre em certas hipóteses no direito autoral (software, vídeo e fonograma) o titular da patente que loca seu produto tem com o locatário uma relação exclusiva de locação e não de licença. Relação de direito civil ou comercial ordinária, e não de propriedade intelectual.

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 produtos¹⁶.

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. O art. 42 exige: “produto obtido *diretamente* por processo patenteado”

O 35 USC 271 assim esclarece o que não é “diretamente obtido” por processo patenteado:

A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after - (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

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.

16 Gama Cerqueira op. cit. p. 335 e 336. Pontes de Miranda op. cit. p. 232 e 233.

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 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 inventor¹⁷.

Atente-se que a expressão meios e processos compreendem igualmente as novas aplicações de meios conhecidos, bem como as combinações.

Importação

Veda-se, na esfera civil “importar com o propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou de vender objeto de patente ou produto obtido *diretamente* por processo patenteado”. Veja-se que não é só a importação o que se veda, mas a importação preterintencional. Para se conseguir restringir o ingresso do produto importado, é preciso provar qual a intenção do importador, e mais, que ele não está agindo em legítimo exercício do direito previsto no art.68 § 4º :

No caso de importação para exploração de patente (...) será (...) admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Com efeito, se o titular da patente não produz no País, e apenas importa para explorar sua própria patente, por equidade todos demais também podem importar o produto, desde que adquirido no exterior do titular ou com seu consentimento. Consequentemente, quem tem que comprovar a fabricação local – efetiva e lícita – é o titular. Como não se pode exigir do titular que *não* deu seu consentimento para a aquisição no exterior, a prova incumbe ao importador – que poderá, optativamente, mostrar que tal consentimento era legalmente inexigível. Por exemplo, porque o produto foi fabricado licitamente no país de onde foi importado – pela expiração ou inexistência de patente que restringisse a livre fabricação.

A importação, segundo a doutrina dominante no Direito anterior, consiste na mera introdução no país de produto privilegiado, para utilização com fins econômicos¹⁸. Com uma importantíssima ressalva:

17 op.cit., loc. cit.

18 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.

“Trata-se de importar, isto é introduzir no País produto fabricado com violação de privilégio de invenção”¹⁹.

“ 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.”²⁰ (Grifamos ambos)

Assim, não é ilícita – para efeitos penais - a importação de produto que foi fabricado no exterior conforme direito: pelo próprio titular ou por terceiro autorizado. A legislação em vigor confirma tal entendimento ao isentar do crime a importação de produto que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, mesmo sem o requisito do art. 68 § 4º (o de que o titular também só esteja importando), que só é exigível para fins cíveis e não penais. Com muito mais razão se aplicará aqui a regra de que não há crime se a importação se faz licitamente – quando o consentimento do titular era inexigível por ter expirado, ou inexistir, vedação de fabricação no país de onde se importa.

Vide, quanto ao ponto, a seção desta obra dedicada ao esgotamento de direitos.

Venda, exposição à venda, ocultação e receptação

É entendimento tradicional no nosso Direito o de que 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.

Exportação

Esta figura penal é curiosa. Não se encontra precedente histórico nem razoabilidade na vedação. Mas, prevista como um ilícito penal, faz ocorrer também o ilícito civil correspondente – se bem que só na vertente dolosa.

Infração parcial de patentes

Diz o art. 184 que a infração dos direitos se dará “ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente”. Como vimos, uma patente pode ter várias reivindicações, dependentes ou independentes; se *qualquer* uma delas estiver sendo afetada pelo ato em análise haverá crime, não importando que a reivindicação seja a mais remota dentre as dependentes.

Na verdade, isso é uma hipótese da infração total de uma reivindicação. Pode haver, no entanto, violação de uma parcela do reivindicado. Magalhães Noronha precisa o ilícito:

“Consuma-se o delito com a fabricação, ainda que não terminada, desde que realizada a parte essencial.”²¹

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

19 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.

20 Pontes de Miranda, op.cit. p. 233.

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

seriam neutros em face da contrafação já realizada ²².

Contributory Infringement

Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados como sendo vedados (*contributory infringement*).

Entendo que tal se dê – pelo princípio interpretativo acima exposto – exclusivamente no teor do tipo penal. Ou seja, pode ser coibido o fornecimento de componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, *necessariamente*, à exploração do objeto da patente.

Diz, quanto ao ponto específico, o 35 USC § 271:

Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, *knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent*, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

Assim, não há ilícito, civil ou penal, se alguém fornece produtos e insumos de consumo geral para um infrator da patente, e o mesmo se o faz, mesmo com um componente específico, sem culpa (que, na instância criminal, será a modalidade “dolo”) específica de sabê-lo feito *especificamente para a violação da patente*.

Mas a responsabilidade quanto a terceiros não irá, na esfera civil ou penal, nunca além do prescrito em tal cláusula.

22 José Carlos Tinoco Soares, “Crimes Contra a Propriedade Industrial e de Concorrência Desleal”, pag 31 e ss.