

**PATENTES “TROLL” NO CONTEXTO BRASILEIRO: COMO ALINHAR
EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS AOS PADRÕES DO ORDENAMENTO
JURÍDICO NACIONAL?**

**PATENT “TROLL” IN THE BRAZILIAN CONTEXT: HOW TO EQUALIZE THE
INTERNATIONAL EXPERIENCE WITH THE NATIONAL LEGAL STANDARDS?**

TRESSE, Vitor Schettino¹

MÜLLER, Juliana Martins de Sá²

Resumo

O presente trabalho busca contextualizar a prática do “*patente troll*” a atuação empresarial brasileira. Nesses termos, pretende-se aqui conhecer, definir e conceituar tal fenômeno de modo a confrontá-lo com a legislação brasileira sobre propriedade intelectual e concorrência desleal. Especificamente, tendo em vista o requisito da aplicação industrial presente nos artigos 8º, 9º e 15 da lei 9279/96, busca-se reinterpretar tal instituto, perquirindo suas limitações e propondo avanços. Como o estudo aqui proposto envolve conceitos que não são exclusivamente da dogmática jurídica, será necessário pressupor o direito comercial em nova perspectiva, que não está preocupado apenas com sua regulação interna, conforme a teoria de Paula A. Forgioni que entende o mercado como fenômeno poliédrico. Em relação à metodologia, propõe-se uma pesquisa qualitativa, valendo-se do método dedutivo de análise de conteúdo, a fim de se construir uma rede analítica de conceitos que permita explorar o objeto de estudo.

Palavras-chave: Patente troll. Mercado. Aplicação industrial.

Abstract

This paper aims to contextualize the practice of “*patent troll*” in the Brazilian business context. In these terms, we intend to define and conceptualize this phenomenon in order to compare it with the Brazilian legislation on intellectual property and unfair competition.

¹ Mestrando em Empresa e Atividades Econômicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Email: vitor_st7@hotmail.com.

² Mestranda em Empresa e Atividades Econômicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Email: julianamartinsmuller@gmail.com.

Specifically, in view of the requirement of industrial applicability presents in Articles 8, 9 and 15 of Law 9279/96, we will re - interpret this institute, looking for its limitations and improving it. As the proposal here involves concepts that are not exclusively of legal doctrine, is necessary assume the commercial law through a new perspective. This view isn't concerned only with internal regulation, of commercial law, but with Forgioni's theory, the market is polyhedral phenomenon. Regarding methodology, we propose a qualitative research, using the deductive method of content analysis, in order to build a network of analytical concepts which will allow exploring the object of study.

Keywords: Patent troll. Market. Industrial Application.

1 INTRODUÇÃO

Passados dezoito anos da publicação da chamada Lei de Propriedade Industrial (LPI), lei nº 9279/96, vários institutos jurídicos da propriedade intelectual continuam sem uma aplicação suficientemente precisa na prática empresarial nacional e muitas experiências internacionais ainda não foram objeto de análise e pesquisa no campo teórico brasileiro.

Nesse contexto, o número de ações referentes a violação de patentes cresceu 22% nos Estados Unidos em 2011 frente 2010, sendo o crescimento médio desde 1991 de 6,4% ao ano, graças a um problema bem conhecido naquele país, mas objeto de pouquíssima pesquisa na prática nacional: a *patente troll*³.

O termo "*patent troll*", conforme a fundação *Electronic Frontier Foundation* é utilizado para designar práticas comerciais e processuais nas quais as patentes são utilizadas como verdadeiras armas no meio negocial ao invés de buscarem incentivar o processo de criação. Essa prática comercial caracteriza-se pela compra de títulos de propriedade intelectual, por exemplo, patentes de sociedades empresárias que estão em dificuldade financeira ou em processo de falência (que estão em processo de monetarização de seus bens) para serem utilizadas em futuros litígios ou negociações. De acordo com o sítio, "Investopedia"⁴ a expressão, de cunho pejorativo, se origina de um vídeo, veiculado pelas

³ Trata-se de matéria informativa de João Osório de Melo, veiculada no sítio Consultor Jurídico em 16 de setembro de 2012, "Contencioso de patentes é uma área em constante crescimento".

⁴ Disponível em <http://www.investopedia.com/terms/p/patent-troll.asp>.

empresas norte-americanas no início dos anos de 1990, a fim de alertar para tal estratégia, que é tida como anticoncorrencial, que se iniciava.

Tendo em vista que a empresa ameaçada opta, na maioria das vezes, pelo pagamento dos royalties, buscando uma saída mais célere e evitando os custos de um processo judicial, e também, que tal prática é notoriamente anticoncorrencial, prejudicando o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o presente trabalho irá buscar responder o seguinte problema: considerando os casos anticoncorrenciais norte-americanos e os requisitos para a concessão de patentes brasileiros, como reconstruir institutos jurídicos nacionais de modo a prevenir tal prática?

O trabalho busca atingir sua conclusão tendo como premissa metodológica o estudo analítico da teoria do mercado como fenômeno poliédrico de Paula Forgioni, principalmente, a partir da investigação do requisito da aplicação industrial do artigo 8º, 9º e artigo 15 da Lei 9279/96⁵ para a concessão de patentes, pois, tal requisito é o mais eficaz no combate do troll de patentes por combatê-lo em sua completude enquanto prática antitruste. Entretanto, para tal estudo não basta uma interpretação puramente legalista, é necessário um esforço discursivo de reconstrução dos elementos legais e constitucionais que servem de baliza para tal instituto.

Cabe ressaltar ainda a vinculação do trabalho com o Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual do XXIII Encontro Nacional do Conselho Nacional de Pós-Graduação em Direito e sua relevância. A *patente troll* enquanto prática anticoncorrencial impacta fortemente na economia e, principalmente, na inovação, além, é claro, dos grandiosos custos processuais - inclusive tempo e energia – retirando tais recursos do seu verdadeiro objeto, a inovação (o investimento realizado em face de um *troll* é o que se deixa de investir em lançamento de novos produtos e criação de empregos). Por outro lado, não foram encontrados estudos científicos que analisam o tema no contexto empresarial brasileiro, de modo que, o presente trabalho irá analisar os limites do direito pátrio, procurando uma solução para fenômeno que ainda se estrutura na dinâmica jurídica nacional.

Em relação à metodologia utilizada, pretende-se realizar uma pesquisa qualitativa valendo-se do método de análise do conteúdo, visto que, a partir dos objetivos traçados,

⁵ Art. 8º: É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (BRASIL, 1996)

Art. 9º: É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (BRASIL, 1996)

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. (BRASIL, 1996)

propõe-se um estudo de textos teóricos e legais, para se construir um sistema analítico de conceitos a serem aplicado na interpretação da LPI e da Lei de Inovação Tecnológica (LIT). Cabe ainda ressaltar que parte dos textos aqui utilizados são informativos, não se tratando propriamente de artigos científicos, devido à ausência de estudos tanto nacionais como internacionais nesta área.

Em se tratando da estratégia empregada, como o propósito é verificar esses referidos traços de significação tanto na legislação quanto na teoria, o procedimento de codificação se consumará com a leitura e interpretação dos textos legais e teóricos.

Em vista disso, o foco principal será o conteúdo latente, uma vez que se tem em mira extrair de todo o arcabouço teórico e legislativo o significado não aparente dos limites relativos à implementação da legislação da propriedade intelectual (inovação *versus patent troll*), sem se perder de vista a perspectiva necessariamente nacionalizante do tema, dada a bibliografia primordialmente norte-americana.

Quanto às técnicas de pesquisa, a opção somente pode ser pela documentação indireta, ou seja, a bibliográfica e a documental, uma vez que a base metodológica consiste na análise de conteúdo.

Levando-se em conta esse instrumental apresentado, trata-se ainda de uma pesquisa do tipo teórico com caráter francamente propositivo, pois através da aplicação da interpretação jurídica, que se construirá ao longo do trabalho, à estrutura de proteção da patente, busca-se aprimorar a tutela jurídica do inventor tendo em vista seu papel no cenário inovativo.

Por fim, importante informar que, para uma melhor estruturação didática do presente estudo, ele será dividido em quatro partes. Inicialmente, será estruturado o referencial teórico acerca do mercado como fenômeno poliédrico; em uma segunda parte, será feita a delimitação da prática do “*patente troll*”, conceituação, impactos e dados encontrados na prática norte-americana; será analisado no momento seguinte as perspectivas nacionais através da reinterpretação de institutos como aplicação industrial, licença compulsória, processo de nulidade, litigância de má-fé e abuso de direito; chegando-se, finalmente, à conclusão, onde todo o abordado será retomado com os resultados encontrados.

2 O DIREITO COMERCIAL E O MERCADO POLIÉDRICO

O direito, no modo de produção capitalista, harmoniza o desenvolvimento das relações de mercado. Isso quer dizer que o direito comercial, por sua vez, não busca a proteção de seus agentes singularmente considerados, mas sim de suas relações.

Nesse cenário, propõe Forgioni (2012) que o direito comercial seja visto para além de seu viés individualista, sendo considerado em integração com o direito econômico. Assim, ela busca demonstrar que a empresa, com suas estruturas e elementos, não só está inserida no mercado, como faz parte de uma ordem econômica e é nesse sentido que deve ser analisada.

A autora, portanto, apresenta a trajetória do direito comercial – no Brasil e na doutrina estrangeira – para comprovar que no atual momento de desenvolvimento desse ramo do direito não basta que ele se valha apenas da organização interna da empresa, a qual deve ser estudada como uma das protagonistas nas relações estabelecidas dentro do mercado.

Observa a autora que as modificações fáticas, principalmente a partir de meados dos anos 1980, dentre as quais se destaca a despulverização de empresas; o desmantelamento do Estado e a criação das agências reguladoras; o combate ao abuso de poder econômico e da concorrência desleal, fazem com que a empresa, antes vinculada ao ato de comércio, tenha superada essa visão estática, acarretando um novo impulso no direito comercial, vincula ao econômico.

Observa-se aqui a insuficiência da aplicação da teoria da empresa, visto que tal teoria ignora que a empresa não existe sozinha, no atual contexto histórico, sendo necessária a observância da dimensão dinâmica da empresa, como coloca Forgioni:

Temos um novo *período de evolução do direito comercial*, em que se supera a visão estática de empresa para encará-la, também em sua *dinâmica*. De um direito medieval de classe, ligado à pessoa do mercador, passamos ao critério objetivo e liberal dos atos de comércio e, finalmente, à atividade de empresa. Urge estudá-la a partir do pressuposto de que sua atividade somente encontra função econômica, razão de ser, no mercado (FORGIONI, 2012, p.82).

As modificações do sistema institucional em que se insere a empresa aponta para a revitalização do estudo do objeto do direito comercial, com o deslocamento do seu eixo, a consideração da empresa em sua perspectiva dinâmica obriga ao reconhecimento da importância assumida pelo mercado.

É nesse sentido que se faz mister a análise do que vem a ser o mercado e, mais ainda, a sua compreensão. Afirma Forgioni (2012, p.155) que o mercado é um “‘fenômeno poliédrico’”. Uno em sua existência, não pode ser compreendido senão quando encarado por uma de suas faces, “*todas interdependentes entre si*”, isso porque, assim como um cubo não se mantém com apenas cinco faces, o mercado também depende de todos os seus perfis para ser entendido corretamente.

Defende a autora que são quatro as dimensões indispensáveis ao fenômeno do mercado, quais sejam: econômica, política, social e jurídica.

A face econômica diz respeito, inicialmente, ao local onde as trocas comerciais eram feitas, evoluindo para a própria ideia de relações comerciais. Essa dimensão, portanto, trata do mercado como um *locus*, físico ou artificial, que proporciona o encontro (o qual deve se dar de forma regular) entre comprador e vendedor de uma determinada economia.

O perfil político dispõe sobre o modo de alocação dos recursos na sociedade, ou seja, a política como elemento determinante de qual papel o mercado desempenha na alocação de recursos. Há que se observar que o mercado não é o único meio de organização dos recursos na sociedade, há várias correntes liberais e utilitárias que buscam a legitimidade desse sistema por uma lógica de eficiência. Entretanto, o direito, como instrumento de implementação de políticas públicas, também desempenha o seu papel na alocação de recursos, aliando-se ao mercado e legitimando-o.

Tratando-se da faceta social, a autora analisa a importância da função social do mercado, qual seja derivada das normas constitucionais, para que haja verdadeiro desenvolvimento de toda a sociedade. As dimensões política e econômica do mercado se dão nos limites trazidos pela dimensão social; uma vez que o mercado já é concebido dentro dessas fronteiras, ele somente pode se desenvolver dentro do seu perfil social, o qual reserva ao direito uma outra função além da já explicitada preservação do sistema de produção, a de implementação de políticas públicas com o escopo de dar concreção aos objetivos sociais constitucionalmente fixados, de onde se denota o controle sobre a força persuasiva do mercado.

Nesse sentido, Forgioni (2012) apresenta a dimensão jurídica como a responsável pela regulação das relações entre os agentes, de modo a trazer mais segurança e previsibilidade a elas. Trata-se do conjunto de regras e princípios que pautam o comportamento dos agentes econômicos, sem se deixar de destacar a importância dos usos e costumes na relação empresarial. O perfil jurídico do mercado é o que funde suas quatro faces, solidificando os demais perfis.

Assim, são os institutos jurídicos que produzem efeitos econômicos, sendo ambos expressões da ordem jurídica. Dessa forma, salienta Forgioni (2012, p.186) que

o mercado necessita de normas que o legitimem e o regulem: entre mercado e direito, não existe um antes e um depois, mas uma inseparabilidade lógica e histórica. O mercado é, por definição, uma instituição econômica e jurídica ao mesmo tempo, representado pelo seu estatuto jurídico, como tal caracterizado por escolhas políticas.

O mercado, então, é uma ordem, porque se embasa em comportamentos calculáveis. Tem-se, portanto, uma ordem jurídica do mercado, a qual ele segue por meio de sua normalidade, uniformidade e regularidade. Assim, é possível que se preveja o comportamento dos agentes inseridos nessa ordem, o que leva ao importante valor da segurança jurídica, o qual, por sua vez, se reverte em um menor custo transacional.

Essa ideia de ordem, ainda, leva ao entendimento do mercado como instituição, no sentido de um modelo de comportamento bastante complexo e com elevado grau de adesão social (FORGIONI, 2012). Admitindo-se, o mercado, dessa forma, como uma instituição social, reconhece-se que ele condiciona o comportamento das pessoas e seus modelos de relação. Tem-se hoje uma realidade social em que tudo pode ser visto como mercadoria destinada ao tráfico.

Nesse contexto, a ordem jurídica do mercado, no que aqui interessa, é resultado de uma dinâmica que comporta sua unidade na junção das normas endógenas e exógenas ao referido sistema. Ou seja, ela se compõe numa estrutura de normas que emergem do comportamento dos agentes econômicos em junção com as leis, o que casa a prática mercantil, o direito estatal e a atividade jurisprudencial no direito comercial.

Vê-se que a análise da empresa como um conceito dinâmico dentro de um contexto mercadológico, além de superar a teoria tradicional da empresa, que a tem de forma estanque, apresenta sua relação com a ordem econômica e as escolhas políticas que a balizam. É a partir desse cenário, de mercado como ordem jurídica advinda de um fenômeno poliédrico, que se discute a propriedade intelectual, um instrumento de desenvolvimento econômico das empresas, especialmente na figura das *patentes troll*, e impacto que estas causam no sistema de direito concorrencial em que se inserem.

2 OS CONTORNOS DA *PATENTE TROLL*

O presente capítulo tem por objetivo demonstrar, conceituar e apresentar dados sobre as características da *patente troll* nos Estados Unidos para que seja possível confrontá-la com o ordenamento jurídico nacional. Importante ressaltar que não foram encontrados estudos científicos sobre o assunto e o debate no contexto brasileiro é inexistente.

De acordo com João Osório de Melo, no sítio Consultor Jurídico, pode-se definir as *patentes troll* como uma estratégia de negócio, pois se desvirtua a finalidade da propriedade intelectual de inovação na busca anticoncorrencial por *royalties*.

Conforme a General Patent Corporation (apud MELO, 2012), nos Estados Unidos, apenas 4% de todos os casos na área de propriedade intelectual chegam aos tribunais, pois a maioria desses casos são resolvidas em acordos ou terminam em julgamentos sumários. No mesmo sentido, tal instituição afirma que de 1995 até 2011, o pagamento médio por danos, subiu de US\$ 1,9 milhão para US\$ 16,1 milhões (incluindo aí os ajustes inflacionários)⁶ e que os casos de *patentes troll*, que são por natureza as mais agressivas na prática de ajuizamento de ações, praticamente dobraram desde 1995, em comparação com as organizações que efetivamente usam as patentes como um meio de produção.

Ainda segundo a referida instituição, especificamente no Estados Unidos, geralmente o autor de uma ação na área de patentes é um indivíduo ou uma pequena empresa, enquanto a ré é uma grande corporação⁷. Tal característica, afirma a instituição norte-americana, deve-se muito a tendência mundial de aumentar os valores envolvendo contenciosos de proteção intelectual com a entrada de grandes corporações nesta área de inovação, destacadamente no setor de tecnologia de *software*, como Apple, Microsoft, Samsung entre outras.

Dan D'Ambrosio⁸ (2013) afirma que as *patentes troll* são conhecidas na Casa Branca como *patente assertion entitis* e que triplicaram nos últimos dois anos (2012 e 2011), aumentando sua representação de 29% dos casos para 62% de todos os processos.

A General Patent Corporation (apud MELO, 2012) afirma ainda que, nos Estados Unidos, o contencioso geralmente produz os seguintes resultados: i) uma ordem judicial como, por exemplo, uma medida liminar (o que é mais difícil de ocorrer) obrigando o “violador” da patente a interromper o seu uso na fabricação. Tal ato tem como escopo a formulação de um acordo, tendo em vista que gera uma pressão substancial sobre o “violador” da patente, que além de sofrer pressão midiática frente seus clientes, fica desprovido de uma fonte de receita com a comercialização do produto; ii) ordens de exclusão, para o caso do

⁶ Dado interessante trazido pelo mesmo estudo é que as indenizações concedidas por júris superaram em 20 vezes do que aquelas definidas por juízes (números relativos ao período de 2006 a 2011).

⁷ Conforme a General Patent Corporation, frequentemente, os detentores de patentes não possuem recursos financeiros suficientes para bancar um contencioso, fato que é compensado pelas compensações financeiras que podem ser bastante atrativas. O que geralmente ocorre nesses casos, conforme a agência é a firma de advocacia cobrir os custos do contencioso, em troca de uma participação no resultado financeiro do acordo ou da ação.

⁸ Disponível em <http://www.usatoday.com/story/money/business/2013/11/12/patent-trolls-demand-infringement-fees/3511307/>

“violador” ser uma entidade estrangeira e o proprietário da patente uma “indústria doméstica operada com eficiência”, quando será possível levar o contencioso para Comissão Internacional do Comércio (ITC – *International Trade Commission*), que pode elaborar algo considerado como uma ordem de exclusão (pois proíbe o “violador” de importar, para os Estados Unidos, produtos que se utilizem da patente do detentor); iii) indenização por danos, é o próprio direito do detentor de ser indenizado pela violação da patente, semelhante ao regramento dos artigos 208 a 210 da Lei 9279/96⁹; iv) mediação ou acordo para, por exemplo, o pagamento de royalties, que muitas vezes o suposto violador pode preferir para manter sua estima no mercado.

Segundo a General Patent Corporation (apud MELO, 2012), a maior parte dos casos de violação de patentes nos Estados Unidos terminam em acordo (cerca de 4% de todos os casos de disputas nas áreas de patente e propriedade industrial chegam efetivamente aos tribunais), sendo que 70% das disputas relacionadas à violação de patentes terminam em acordo após um ano do início do contencioso e depois das partes já terem gasto em torno de US\$ 1 milhão no litígio.

Por sua vez, o sítio Migalhas¹⁰ na reportagem “*Survey Patent Litigation Survey 2010: na unexpected turn*” informa que o mercado do litígio de patentes está bem sólido na prática econômica americana. Citando estudo realizado pela PricewaterhouseCoopers, informa o sítio que os ganhos com os litígios nesta área mantiveram uma média de nove milhões e trezentos

⁹ Art. 208: A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209: Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210: Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.” (BRASIL, 1996)

¹⁰ Disponível em http://www.migalhas.com/mostra_noticia.aspx?cod=119921

mil dólares em 2009, média não muito inferior a maior média já registrada, em 2001, que foi de dez milhões e seiscentos mil dólares. Essa média alta do ano de 2009 foi impulsionada por alguns casos especiais, como a indenização de duzentos e noventa milhões de dólares que a Inc.'s ganhou da Microsoft e a indenização no valor de um bilhão e oitocentos milhões de dólares ganhos pela subsidiária da Johnson & Johnson, Centocor Ortho Biotech Inc. pela violação da patente referente ao medicamento anti-artrite denominado Humira pela Abbott Laboratories.

Ainda conforme tal sítio, ponto fundamental nos cálculos dos danos é o entendimento jurisprudencial do denominado “*entire market value rule*” que permite ao reclamante demandar os danos de uma violação de uma patente de invenção baseado no valor total do bem no mercado ainda que a violação patentária diga respeito a um pequeno componente do bem em questão. Uma importante disputa ocorrida em 2009 nos Estados Unidos, ainda, foi a disputa entre Alcatel-Lucent contra a Microsoft: o júri de San Diego entendeu que o sistema “date picker” do Microsoft Outlook Calendário infringiu uma patente da Alcatel-Lucent – a indenização foi fixada em trezentos e cinquenta e oito milhões de dólares. Entre os principais argumentos, o “*entire market value*” foi utilizado pela autora que requereu que 8% das vendas do Outlook, algo em torno de quinhentos e sessenta e um milhões de dólares. A Microsoft, por sua vez, argumentou que a recompensa não poderia ser superior a seis milhões de dólares porque a patente em questão era responsável por uma pequena porção de todo o sistema do Outlook¹¹.

Já Charles Duan¹² (2014), em texto informativo veiculado no sítio da Forbes, afirma que quem se utiliza da prática da *patente troll* não têm nada a perder quando processa grandes corporações por infração de patentes, até mesmo porque os escritórios de advocacia arcarão com os custos do processo. A lógica é semelhante a um investimento na busca do retorno de milhões em royalties. Citando pesquisa realizada pela organização “*PricewaterhouseCoopers*” (apud DUAN, 2013) afirma-se que a média de indenização foi de

¹¹ Conforme a “*Electronic Frontier Foundation*” caso peculiar nos Estados Unidos é o da empresa Lodsys, sociedade empresária que não produz e não comercializa qualquer produto, apenas desenvolve pequenos aplicativos que são utilizados em disputas judiciais de tecnologia em aplicativos usualmente contra aqueles utilizados pela Google e Apple patentes. Afirma tal associação que é impossível saber quantos aplicativos desenvolvidos por tal sociedade, mas pelo menos 11 estão envolvidos em demandas judiciais. A Apple e a Google estão tentando reverter as patentes concedidas à Lodsys, o que poderá levar anos, segundo a EFE (e aqui ponto interessante tem-se com instrumentos da legislação brasileira utilizados contra o abuso de direito e práticas anti-concorrenciais, como a licença compulsória, e sua eficácia no caso de *patente troll*, ponto que será posteriormente analisado). Enquanto isso, seus desenvolvedores de aplicativos terão que enfrentar um sério dilema: ou conseguir uma licença da Lodsys ou viver com o medo de poder ser processado.

¹² Charles Dwan é o director Projeto de Reforma do Domínio Público de Patentes, instituição focada nas políticas públicas sobre patentes e na promoção de inovação tecnológica.

três milhões e oitocentos mil reais em 2012 e o insucesso não gera perdas. Por outro lado, o risco de se ser considerado um infrator é bastante alto, pois, conforme a “*American Intellectual Property Law Association*”, os valores da indenização variam entre seiscentos e cinquenta mil dólares e sete milhões e setecentos e cinquenta mil dólares. Em resumo, afirma o repórter que para aqueles que se valem da *patente troll* estar em juízo devido a uma infração de patentes é um jogo de ganhar ou ganhar.

3 A LPI E A PATENTE TROLL: ADEQUAÇÃO À REALIDADE NORMATIVA NACIONAL

Dadas as características da prática da *patente troll* nos Estados Unidos e tendo em mente a falta de pesquisa nesse campo no Brasil, inicia-se o presente capítulo com as seguintes indagações: como seria a subsunção de tal prática na legislação nacional? E também, as normas de proteção contra tal prática seriam eficazes?

O sítio do Investopedia, afirma que um dos problemas causadores de tal tipo de prática é a concessão de patentes para pequenas inovações, nem tão revolucionárias, nos Estados Unidos pelo órgão norte-americano responsável pela concessão de patentes, o “*Patent Office*”. Além disso, outro problema encontrado, segundo o sítio, é que são aceitas patentes que possuem descrições muita amplas e bastante vagas, o que permite aos trolls de patentes ameaçar seus concorrentes por violação.

No contexto brasileiro, alguns institutos jurídicos poderiam ser utilizados no combate de tal prática e serão aqui analisados. Na lei 9279/96 pode-se citar os processos de nulidade de patentes¹³ e a licença compulsória (com relevância para a participação do Conselho

¹³ Art. 50: A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. (BRASIL, 1996)

Art. 68: O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. (BRASIL, 1996)

Administrativo de Defesa Econômica – CADE) e o próprio requisito da aplicabilidade industrial, sendo este o principal foco do presente estudo, tendo em vista a menor eficácia dos outros meios. Por sua vez, as penalidades processuais impostas para os litigantes de má-fé devem ser observadas, visto que, em sua essência, a *patente troll* é um problema que engloba o sistema processual.

Inicialmente, a licença compulsória poderia ser considerada um eficaz instituto de combate à prática aqui analisada, uma vez que é prevista para os casos de abuso de direito, abuso de poder econômico, não exploração do objeto da patente, comercialização insuficiente e casos de emergência nacional e interesse público. Inclusive, conforme o artigo 37, IV, a da lei 12529 de 2011¹⁴, o CADE tem participação ativa nos casos de concorrência desleal e seria mais um aliado nesse tipo de disputa.

Entretanto, há que observar, por outro lado, o grande problema que é a velocidade do agir dos trolls de patentes face à demora da resposta para os casos de licença compulsória, pois além do tempo naturalmente dispendido no procedimento, conforme o artigo 68, parágrafo 5º da lei 9279/96, o processo da licença compulsória só pode ser proposto passados três anos da concessão da patente.

Muitas vezes, conforme a prática norte-americana, os casos de patente troll são marcados pela resolução em acordos pré-litigiosos, pois há ameaça e o medo da afetação da estima no mercado do suposto violador. Assim, a resposta da licença compulsória não seria a mais eficaz na solução imediata de tal problema, sua eficácia ocorreria em um momento posterior para licenciar a patente utilizada com vício.

Da mesma forma, os processos administrativos e judiciais de nulidade de patentes devem ser considerados ferramentas úteis no combate a tal tipo de abuso de direito. Contudo, sofrem do mesmo tipo de empecilho encontrado pela licença compulsória, a demora de seu deslinde. Apenas para se ter ideia, guardadas as diferenças, conforme publicação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tal entidade tem a meta de diminuir para 4 anos o

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (BRASIL, 1996)

¹⁴Art. 38: Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito. (BRASIL, 2011)

“*backlog*” na análise dos pedidos de patentes. Ou seja, tal característica não consegue reverter a atuação rápida e direta dos trolls de patente.

Não menos importante, ainda, tem-se as penalidades pela litigância de má-fé e pelo abuso do processo. Nesse sentido, os artigos 16 e 18 e seu parágrafo segundo do Código de Processo Civil afirmam que responde por perdas e danos aquele que pleitear com má-fé, sendo a multa aplicada no valor de 1% sobre o valor da causa ou ainda, indenização que será fixada em valor não superior a 20% sobre o valor da causa. Ocorre que, conforme dado demonstrado acima, apenas 4% dos casos de patentes troll chegam ao judiciário, o que demonstra que tais penalidades não são suficientes à solução deste tipo de embate.

Restou apenas, a análise do requisito da aplicação industrial, o qual, conforme os artigos 8º, 9º e 15 da LPI, é um dos elementos necessários para a concessão de uma carta-patente. Sua abordagem ao final não foi despropositada, visto que se acredita ser esse um dos instrumentos mais aptos à prevenção da prática do troll de patentes no Brasil. Entretanto, cabe aqui ressaltar que uma aplicação puramente legalista de subsunção do caso a norma não é suficiente. Será necessário ter em mente a função reguladora do direito econômico e de sua dinâmica em face ao entendimento do mercado como fenômeno poliédrico. Como será demonstrado na próxima seção, o principal trunfo da reinterpretção da aplicação industrial tem seu lugar no fato de atuar preventivamente no combate as *patentes troll*.

4 PERSPECTIVAS PARA A *PATENTE TROLL* EM FACE AO REQUISITO DE APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Para a resolução de um problema como o da *patente troll*, que envolve diversas áreas do conhecimento, como economia, direito processual, antitruste e propriedade industrial, não pode o aplicador do direito ficar preso à mera lógica subsuntiva do caso a norma. Há que se entender que a aplicação jurídica em um contexto interdisciplinar exige um olhar interpretativo e construtivo que demanda considerável atenção a diferentes fatores.

Nesse cenário, há necessária interlocução do problema em análise com o marco teórico proposto. Forgioni (2012) traz o direito comercial para além de seu viés individualista, sendo considerado em integração com o direito econômico. Por estar inserido em um fenômeno poliédrico, um caso de *patente troll* demanda uma análise não apenas jurídica, mas que seja capaz de desvelar tal instituto tendo por base sua atuação no mercado, o qual, por sua

vez, demanda atenção à cada uma de suas faces interdependentes, dado que o mercado também depende de todos os seus perfis para ser entendido corretamente.

Assim, ao se analisar os casos de *patentes troll* há que se ter em mente que seu reflexo no mercado influi em cada uma de suas faces, quais sejam, i) a econômica, ii) a política, iii) a social e finalmente, a jurídica.

A importância de analisar o caso do patente troll nesse contexto, é que tal estudo pressupõe a ordem jurídica do mercado como resultado de uma regulação dinâmica que comporta sua unidade na junção das normas endógenas e exógenas ao referido sistema. Isto permite que o direito seja composto em uma estrutura de normas que emergem do comportamento dos agentes econômicos em junção com as leis, o que casa a prática mercantil, o direito estatal e a atividade jurisprudencial no direito comercial. Tal análise dinâmica do direito permitirá que sua interpretação seja relacionada com a ordem econômica e com as escolhas políticas¹⁵.

Tendo isso por base, propõe-se aqui as mudanças necessárias à prática institucional nacional, aprofundando-se o estudo do requisito da aplicação industrial, já que sua reinterpretção é o mecanismo mais eficaz no combate ao troll de patentes.

Inicialmente, quanto ao trazido sobre o processo administrativo de nulidade de patentes e a licença compulsória, observa-se a necessidade de análise mais ágil de tais procedimentos. Apesar de não se caracterizarem como os mecanismos mais eficazes no combate das *patentes troll*, uma resposta mais célere dos órgãos envolvidos – INPI e CADE – poderia influir seriamente em processos judiciais, que, como sabido, geralmente são levados tempo até se findarem. A nulidade de uma carta-patente ou seu licenciamento compulsório representariam forte ameaça contra praticantes de *patente troll*.

Charles Duan (2014) propõe que a solução de tal prática anticoncorrencial perpassa por alteração no direito processual, principalmente, quanto às taxas pagas pela parte vencida no litígio. O aumento do valor dessas taxas permitiria às vítimas de *patentes troll* uma boa chance de combate contra patentes consideradas fracas e questionáveis.¹⁶ No sistema americano, a recente alteração proposta pelo Senador Orrin Hatch introduziu a “*Patent Litigation Integrity Bill*” que confere às cortes judiciais discricionariedade para requisitar um seguro, como uma vinculação, o que faz com que a parte envolvida, nesses casos de patente,

¹⁵ Aqui importante relação pode ser feita com a política norte-americana de superproteção conferida à propriedade intelectual e o fenômeno processual da *patente troll*, no sentido de que, ao conceder proteção indiscriminadamente preparou-se o cenário para que tal proteção fosse levada a qualquer custo aos tribunais.

¹⁶ Segundo o autor, existem quatro propostas de alteração legislativa no Congresso Americano nesse sentido.

honre sua obrigação de pagar as taxas. Tal obrigação, segundo o autor, faria com que os demandantes em processos de *patente troll* pensassem duas vezes antes de explorarem de forma agressiva o sistema judiciário e o suposto violador.

Para o sistema brasileiro, todavia, apesar de ser uma proposta interessante, pois a patente troll é também um problema processual, os valores referentes à sucumbência, litigância de má-fé e abuso de processo não são os meios mais eficazes no combate de tal prática comercial. Isso porque tais mecanismos são direcionados apenas aos litígios que efetivamente chegam às cortes judiciais. E, conforme os dados já apresentados, apenas 4% dos casos de *patente troll* chegam efetivamente ao poder judiciário.

Dessa forma, para resolução de tal problema interdisciplinar, o direito comercial deve ser analisado em perspectiva dinâmica dentro do contexto de um mercado que é multifacetado. Nesse sentido, tendo por base a principal característica da *patente troll*, qual seja, ser um estado de ameaça que sequer chega a análise judicial e administrativa, acredita-se que a reinterpretação do requisito da aplicabilidade industrial é a principal ferramenta do combate dessa prática no contexto brasileiro.

Assim, na análise de um pedido de patente, propõe-se que o técnico considere a efetividade da aplicação industrial de tal pedido. Não basta, desta feita, a mera possibilidade de se aplicar industrialmente a invenção objeto da patente, sendo necessária uma interpretação mais rigorosa que investigue a real efetividade e possibilidade da industrialização da invenção.

Tem-se, então, a necessidade de atuação por meio de uma estratégia repressiva às patentes improdutivas, que deve ter seu foco no requisito patentário de aplicação industrial, dado que, neste ponto, a atuação é preventiva. É claro, que não será possível extinguir os processos judiciais na área de patentes, até porque, os litigantes podem estar de boa-fé. Mas a análise mais restritiva do requisito de aplicabilidade industrial permite que não haja proliferação de patentes registradas que não observem sua função no ordenamento jurídico, qual seja, uma propriedade concedida como contraprestação aos investimentos empregados na produção do invento (e, observa-se que, tal atenção deve ser ainda maior nas patentes concedidas para modelos de utilidade, eis que, a novidade já é relativizada para a concessão deste tipo de patente, bastando meros melhoramentos para sua concessão).

Tal proposta alinha-se com as características da *patente troll* caracterizando-se por ser a mais plausível, já que, a atuação dos órgãos competentes por gerir a propriedade industrial tanto em âmbito administrativo como em âmbito judicial focam sua atenção na prevenção da proliferação desta prática antitruste, que se esgota principalmente fora das

arenas judiciais. A prática proposta aliada aos mecanismos atuantes no momento do conflito, como nulidade de patentes, licenças compulsórias, e mecanismos processuais, de maneira conjunta, permitiriam que, em âmbito nacional, a propriedade industrial – especificamente as patentes – cumprissem o compromisso estipulado constitucionalmente para sua concessão, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme o artigo 5º, inciso XXIX da Constituição da República.

5 CONCLUSÃO

A revolução tecnológica proporcionada pela informação gerou profundos efeitos na duração dos processos relacionais humanos. Nessa perspectiva, observa-se a necessidade do direito comercial perceber-se como produto social, ampliando sua atuação, antes fechada ao seu regramento interno, para se interligar a outros ramos do direito, destacando-se, principalmente, sua conexão com a lógica do direito econômico.

Assim, pensado dentro de um contexto de mercado poliédrico, o direito comercial torna-se efetivamente apto à resolução de problemas caracterizados por serem um complexo entroncamento de diversas áreas do conhecimento humano, como é o caso apresentado da *patente troll*.

No cenário brasileiro não foram encontrados quaisquer estudos sobre tal prática. Assim, a proposta desse trabalho foi buscar subsídio na experiência norte-americana para que a *patente troll* fosse, então, confrontada com os institutos jurídicos nacionais, a fim de enredar o direito pátrio para lidar com tal situação.

Analisados os institutos de processos de nulidade de patentes, licença compulsória, mecanismos processuais de combate à litigância de má-fé e abuso processual, percebeu-se que estes não seriam os mais eficazes numa resposta às *patentes troll*. Tal conclusão, para os dois primeiros institutos, deve-se ao fato de que estes demandam um tempo bastante considerável para gerar efeitos, enquanto, por seu turno, a *patente troll* segue um caminho de desenvolvimento bastante célere. Em relação aos outros dois institutos em questão, aliado ao fator temporal exposto está a noção de que pouquíssimos casos chegam efetivamente à fase processual. Percebe-se, entretanto, que tal conclusão não afasta a necessidade da atuação desses elementos, apenas vincula referida atuação ao instituto apresentado nesse trabalho como o principal foco de atividade para o combate às *patentes troll*, a aplicação industrial.

A análise do requisito de patenteabilidade que é a aplicação industrial é importantíssima no deslinde de tal prática anticoncorrencial, pois se trata de uma atuação preventiva, no sentido de se impedir que patentes as quais não cumpram sua função social sejam concedidas. Assim, a proposta de reinterpretação aqui apresentada é no sentido de que, na análise de um pedido de patente, aquele a realiza não se limite apenas a conferir a possibilidade da aplicação industrial abstratamente, sendo necessário que efetivamente tal aplicação industrial seja possível no mercado. Ou seja, a fim de se evitar a concessão de patentes que deem ensejo a uma *patente troll*, faz-se mister a análise do requisito de aplicação industrial num cenário de competitividade abalizado por um mercado que é, ao mesmo tempo, econômico, político, social e, principalmente, jurídico.

Ressalta-se, por fim, que em tempos em que a discussão acerca do custo-benefício da proteção concedida pela propriedade industrial está em voga como nunca antes, pensar o caso da *patente troll* no Brasil, é reestruturar a própria função social do invento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AREEDA, Phillip; Kaplow, Louis. **Antitrust analysis: problems, text, cases**. 5^a ed. Nova Iorque: Aspen Law and Business, 1997

BARBOSA, Denis Borges. **O conceito de propriedade intelectual**. Brasília: Revista Jurídica, 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm>>. Acesso em: 04/01/2013.

_____. **Limites do direito de patente – “fair usage”, exaustão e importação paralela**. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/103.rtf>>. Acesso em: 20 abr. 2008.

_____. **Patentes como instrumento de inovação**. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/sbpc.rtf>. Acesso em: 16 abr. 2008.

_____. **Patentes de invenção – Licença compulsória**. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/101.rtf>. Acesso em: 16 abr. 2008.

_____. **Propriedade Intelectual e o Direito Público da Concorrência**. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/cesa.ppt>. Acesso em: 16 abr. 2008.

BRASIL. Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. **Site do Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 08 dez. 2013.

_____. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **INPI apresenta ações para combate ao backlog e fomento à pi**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/inpi_apresenta_acoes_para_combate_ao_backlog_e_fomento_a_pi>

_____. Lei 5869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. **Site do Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15869.htm>. Acesso em 18 fev 2014.

_____. Lei 9279, 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Site do Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 15 jan. 2013.

_____. Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 10 nov. 2013.

_____. Lei 12.529 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; e dá outras providências. **Site do Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art127>. Acesso em 09 set. 2013.

BOTELHO, Marcos Cesar. **Da propriedade industrial e intelectual**. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3151>>. Acesso em: 01 abr. 2008.

D'AMBROSIO, Dan. **Patent trolls demand 'infringement' fees**. In USA Today. Disponível em <<http://www.usatoday.com/story/money/business/2013/11/12/patent-trolls-demand-infringement-fees/3511307/>>. Acesso em 08 dez 2013.

DEMO, Pedro. **Metodologia científica em ciências sociais**. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1995.

DUAN, Charles. **Patent trolls are the econmy-suffocating exception to the 'no free lunch' rule**. Disponível em: <<http://www.forbes.com/sites/realspin/2013/11/15/patent-trolls-are-the-economy-suffocating-exception-to-the-no-free-lunch-rule/>>. Acesso em 15 fev 2014.

ELETRONICFRONTIER FOUNDATION. **Patent trolls**. Disponível em: <<https://www.eff.org/issues/resources-patent-troll-victims>>. Acesso em 15 fev 2014.

FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe da Fonseca. **Iniciação a pesquisa no direito: pelos caminhos do conhecimento e da inovação**. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FORGIONI, Paula Andrea. **A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado**. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na constituição de 1988**. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

GUSTIN, Miracy B. S; DIAS, Maria Tereza Fonseca. **(Re)Pensando a Pesquisa Jurídica**. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

INVESTOPEDIA. **Patent Troll**. Disponível em: <<http://www.investopedia.com/terms/p/patent-troll.asp>>. Acesso em 11 fev 2014.

MELO, João Osório. Contencioso de patentes é uma área em constante crescimento. **Consultor Jurídico**. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-set-16/contencioso-patentes-area-constante-crescimento>. Acesso em 11 fev 2014.

MIGALHAS. **Survey: patente litigation survey 2010 na unexpected turn**. Disponível em: <http://www.migalhas.com/mostra_noticia.aspx?cod=119921>. Acesso em 15 fev 2014.

MÜLLER, Juliana Martins de Sá; TRESSE, Vitor Schettino. O desenho industrial como instrumento de controle do mercado: o caso das garrafas ambev. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO, 22., 2013. São Paulo. Anais... Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=f3a3cc4e1b8b4b04>>. Acesso em: 19 fev. 2014.

SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito concorrencial: as estruturas**. São Paulo: Malheiros, 1998

SHIEBER, Benjamin M. **Abusos do poder econômico: direito e experiência antitruste no Brasil e nos EUA**. 1ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966

SOUZA, Washington Peluso Albino de. **Primeiras linhas de Direito econômico**. 5 ed. São Paulo: LTr, 2003.

TIMM, Luciano Benetti; PARANAGUÁ, Pedro (Org.). **Propriedade Intelectual, antitruste e desenvolvimento**: o caso da transferência de tecnologia e do software. Rio de Janeiro: FGV, 2009.