



Isabella Rodrigues Bonisolo

**Infração por contribuição de patente de
invenção: interdição e responsabilidade**

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada como requisito final
para obtenção do título de Mestre pelo
Programa de Mestrado em Direito Civil
Contemporâneo e Prática Jurídica da Pontifícia
Universidade Católica - PUC-Rio.

Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa
Orientador

Rio de Janeiro
Março de 2025



Isabella Rodrigues Bonisolo

**Infração por contribuição de patente de
invenção: interdição e responsabilidade**

Dissertação apresentada como requisito parcial
para obtenção do grau de Mestre pelo programa
de Pós-graduação em Direito da PUC-Rio.
Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo
assinada.

Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa

Orientador

Departamento de Direito - PUC-Rio

Prof. Raul Murad Ribeiro de Castro

Departamento de Direito - PUC-Rio

Prof. Ruy Pereira Camilo Junior

Universidade de São Paulo - USP

Rio de Janeiro, 24 de março de 2025

Todos os direitos reservados. A reprodução, total ou parcial, do trabalho é proibida sem autorização da universidade, da autora e do orientador.

Isabella Rodrigues Bonisolo

Especialista em Processo Civil e Propriedade Intelectual. Bacharela em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Advogada na área de litígios e consultoria de Propriedade Intelectual, com ênfase em patentes.

Bonisolo, Isabella Rodrigues.

Infração por contribuição de patente de invenção: interdição e responsabilidade /, Isabella Rodrigues Bonisolo; Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa - Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Direito, 2025.

v., 167 f.: il.; 29,7 cm

1. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Direito.

Inclui referências bibliográficas.

1. Propriedade intelectual. 2. responsabilidade civil. 3. patente. 4. violação indireta. 5. infração por contribuição. I. Barbosa, Pedro Marcos Nunes. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Direito. III. Mestre em Direito.

AGRADECIMENTOS

À loucura e delícia dos últimos dois anos, que confirmaram que o processo do conhecimento, com profundidade, é um dos meus fatos geradores favoritos de dopamina.

Ao meu orientador, Pedro Marcos Nunes Barbosa, intelectual admirável e dono de um coração generoso, por ter me dado o privilégio da convivência acadêmica. Obrigada por todas as palavras de incentivo. Você mudou a minha forma de enxergar o Direito e a academia.

Aos meus pais, Alzira e Jorge Bonisolo, que sempre vibraram por todas as minhas conquistas. Eu sigo no caminho do conhecimento porque vocês me ensinaram que só ele salva e transforma.

À minha avó Irineia Bonisolo, por ter enxergado em mim uma força feminina ancestral e de liderança, no que quer que eu escolhesse. Só uma matriarca consegue abraçar e vibrar por todos os desejos e realizações de uma mulher. Que sorte eu ter uma e ela ser a vovó Neinha.

À minha irmã Graziella Rodrigues Bonisolo, minha pessoa favorita da família, pedaço de mim além-mar, a primeira Rodrigues e Bonisolo a ser mestre e que irradia inspiração.

A quem eu escolho dizer sim todos os dias, Lucas Bosco, que caminha ao meu lado com amor, empatia, paciência e um cuidado que eu jamais imaginei que teria o privilégio de viver e sentir nessa vida. Eu amo a nossa família.

À amiga Juliana Neves, que me inspira e incentiva a ser sempre a minha melhor versão. Por toda a escuta e carinho, à base de caféina ou vinho, que acalmaram este coração e mente que estão ativos 24 horas por dia.

Ao amigo Eduardo Hallak, não só por todo o apoio profissional, no equilíbrio do mestrado com a rotina de advogada, mas por todos os momentos não jurídicos. O

pedaço da vida sem CNPJ, de dados, tabuleiros, cartas, risadas e cães, me presenteou diversas vezes com o respiro que eu precisava nesses últimos anos.

À amiga Gabriela Monteiro, por me provar que a gente não faz amigos apenas quando se é muito jovem. Sua energia e carinho de aquariana me cativaram e foram essenciais na jornada do mestrado.

A todos do Licks Advogados de São Paulo, que dividem o dia a dia comigo, entre momentos de muito trabalho e pausas de compartilhamentos da vida. Essa mistura faz toda a diferença.

Aos meus amigos da ECO (Escola de Comunicação da UFRJ), a grande família que escolhi, que me lembram das minhas várias versões não jurídicas divertidíssimas.

À amiga Ellen Stefanie, pela parceria desde Coimbra: a sua loucura combina com a minha e juntas somos melhores.

Aos professores e professoras do Mestrado Profissional de Direito Civil Contemporâneo e Prática Jurídica da PUC-RJ, em especial às professoras Caitlin Sampaio Mulholland, Roberta Mauro Medina Maia, Aline de Miranda Valverde Terra e Thamís Dalsenter, por serem vozes inspiradoras no Direito. Por mais mulheres fortes e incríveis como vocês ocupando espaços jurídicos.

Aos Professores Dr. Ruy Pereira Camilo Júnior e Dr. Raul Murad, profissionais incríveis, que gentilmente aceitaram fazer parte da banca de defesa dessa dissertação.

À Rainbow e ao Gato, porque foram os meus filhos de pelos, com suas lambidas molhadas ou de lixinha, seus pedidos de carinho e atenção em momentos aleatórios do dia, que me trouxeram centro e presença nos vórtices das obrigações – da vida e do Direito Civil.

RESUMO

BONISOLO, Isabella Rodrigues. *Infração por contribuição de patente de invenção: interdição e responsabilidade*. Rio de Janeiro, 2025. 167 p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A infração por contribuição de patentes de invenção, uma das modalidades de infração indireta, está tipificada no artigo 185 e tem fundamento adicional na cláusula geral prevista no artigo 42, § 1º, ambos da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI). Ela ocorre quando um agente – que não tem o domínio sobre o ato (potencial ou concreto) de reprodução de uma tecnologia patenteada – fornece um componente material, que necessariamente instrumentaliza essa reprodução, a um agente infrator direto.

Apresentam-se conceitos basilares sobre o sistema de patentes, assim como a escassa doutrina pátria sobre a infração por contribuição no estado da arte, que espelham as regras do Direito dos EUA (*contributory infringement*). Questionou-se se os requisitos caracterizantes da infração por contribuição, importados do Código de Patentes e da criação jurisprudencial estadunidenses, possuíam fundamentos no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, parte-se de premissas jurídicas consolidadas no Direito Penal e no Direito Civil Constitucional, como a figura do partícipe no Concurso Penal de Agentes e as Teorias sobre o nexo de causalidade do Direito de Danos. Elas permitiram analogias para a fundamentação de alguns desses requisitos.

Da LPI foi extraída a Teoria Unitária, que estabelece que o ilícito patentário é uno, mesmo diante de uma pluralidade de agentes violadores. Neste caso, são reunidas causas (fatos geradores) de pelo menos uma autoria imediata (potencial ou concreta) e um infrator indireto, sendo todos responsáveis pela reparação dos danos causados ao titular no regime de solidariedade. Essa plurisubjetividade segue a Teoria da Acessoriedade Mínima, o que é corroborado pelo fato de o artigo 185 da LPI prever um crime de perigo abstrato. Isso significa que o risco potencial de infração patentária direta é suficiente para a caracterização da infração por contribuição. Ainda, a LPI não dá tratamento diferenciado para o estabelecimento

do *an debeatur* do infrator direto e do indireto, que respondem na modalidade objetiva.

A pesquisa também aponta os requisitos da necessidade e utilidade/instrumentalidade objetiva para o estabelecimento da infração por contribuição, nos termos do artigo 185 da LPI, construídos a partir das Teorias da Causalidade Adequada, do Dano Direto e Imediato e da Imputação Objetiva. No entanto, a cláusula geral da “contribuição” do artigo 42, § 1º, da LPI amplia as possibilidades de proteção ao titular da patente para outras hipóteses. Estas dependerão de um contexto fático complementar, como uma indução à violação, concorrência desleal ou ilícita.

Palavras-chave

Propriedade intelectual; responsabilidade civil; patente; violação indireta; infração por contribuição.

ABSTRACT

BONISOLO, Isabella Rodrigues. *Contributory patent infringement: injunction and liability*. Rio de Janeiro, 2025. 167 p. MSc. Dissertation - Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Contributory patent infringement, a form of indirect infringement, is defined as a crime in Article 185 and further supported by the open clause set forth in Article 42, §1 of Law No. 9,279/1996 (the Brazilian Industrial Property Law). It occurs when an actor — who does not directly control the (actual or potential) act of reproducing a patented technology — supplies a material component that necessarily enables such reproduction by a direct infringer.

Foundational concepts of the patent system are presented, along with the scarce Brazilian legal literature on contributory infringement in the state of the art, which reflects the rules of U.S. law. The analysis questions whether the contributory infringement requirements — borrowed from the U.S. Patent Act and case law — have legal grounding within the Brazilian legal system. To this end, the study relies on established legal premises from Criminal Law and Constitutional Civil Law, such as the role of accomplice to a crime and the theories of causation under Tort Law. These concepts allow for analogies that support the legal basis of some of those requirements.

From the Brazilian Industrial Property Law, the Unitary Theory is derived, which establishes that patent infringement constitutes a single unlawful act, even when committed by multiple infringing parties. In such cases, the causes (triggering events) may include at least one (potential or actual) direct infringer and one indirect infringer, all of whom are jointly liable for the damages caused to the patent holder, under the regime of joint and several liability. This plurality of subjects follows the Minimum Accessorial Theory, which is supported by the fact that Article 185 of the Brazilian Industrial Property Law establishes an abstract danger offense. This means that the mere potential risk of direct patent infringement is sufficient to characterize contributory infringement. Furthermore, the Brazilian Industrial Property Law does not distinguish between direct and indirect infringers in determining the *an debeatur* — both are subject to strict liability.

The research also identifies the requirements of necessity and objective utility/instrumentality for establishing contributory infringement under Article 185 of the Brazilian Industrial Property Law, based on the Theories of Adequate Causation, Direct and Immediate Damage, and Objective Imputation. However, the open clause on “contribution” set forth in Article 42, paragraph 1, of the Brazilian Industrial Property Law expands the scope of protection granted to the patent holder to encompass other situations. These will depend on a complementary factual context, such as inducement to infringement, unfair competition, or other unlawful conduct.

Keywords

Intellectual property; civil liability; patent; indirect violation; contributory infringement.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
1 O SISTEMA BRASILEIRO DE PATENTES	19
1.1 A natureza jurídica da patente	19
1.1.1 Perfil funcional	20
1.1.2 Perfil estrutural	23
(i) Definição de patente pelo que não é patenteável.....	25
(ii) Definição de patente pelos seus requisitos	26
1.2 Repercussões da patente de invenção: direitos e limites	28
1.3 Tipos de violação à patente	41
1.3.1 Infração literal e Infração por equivalência	41
1.3.2 Infração direta.....	43
1.3.3 Infração indireta.....	43
1.4 A infração por contribuição de patentes segundo os tribunais	50
(A) Caso 1: embalagens de artigos de cama e banho	50
(B) Caso 2: composição de pelo menos 10mg de treonato de magnésio	52
(C) Caso 3: dispositivo de abertura e fechamento de áreas.....	54
1.5 Resumo das premissas adotadas pelas decisões analisadas.....	59
2 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA INFRAÇÃO POR CONTRIBUIÇÃO DE PATENTES	61
2.1 <i>Contributory Infringement</i> : o tratamento no Direito dos EUA e o reflexo no Direito de Patentes Brasileiro	61
2.2 O concurso de agentes do Direito Penal para a compreensão da contribuição do § 1º do artigo 42 da LPI.....	72
2.3 O infrator indireto de patente e o partícipe do Direito Penal: bases para a Teoria Unitária da violação de patente	75
2.4 O Princípio da Acessoriedade Mínima no regime jurídico da infração indireta de patente.....	83
2.5 Espécies de participação: a instigação e a cumplicidade como aportes para o regime da infração indireta	89
2.6 A cumplicidade e a infração por contribuição.....	92
3 A RESPONSABILIDADE DO INFRATOR POR CONTRIBUIÇÃO	98

3.1 A extinção da culpa na violação patentária	98
3.2 A causalidade jurídica aplicável à infração por contribuição: necessidade	110
3.3 Infração por contribuição para além da causalidade: utilidade/instrumentalidade objetiva do fornecimento material	114
3.4 Decisão do STJ sobre responsabilidade contributiva	119
3.5 A cláusula geral da infração contributiva do § 1º do artigo 42 da LPI.....	122
3.6 Responsabilidade solidária entre infratores diretos e por contribuição	126
3.7 Quadro esquemático dos elementos da infração por contribuição (artigo 185 da LPI).....	131
3.8 Análise dos casos com os elementos propostos.....	132
CONCLUSÃO.....	138
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	149

ABREVIATURAS

CC	Código Civil (Lei nº 10.406/2002)
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CP	Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/1940)
CPI/71	Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/1971)
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CUP	Convenção da União de Paris de 1883
EUA	Estados Unidos da América
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)
PL	Projeto de Lei
STJ	Superior Tribunal de Justiça
STF	Supremo Tribunal Federal
TJSP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TJMG	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
TJRJ	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
TRF2	Tribunal Regional Federal da 2ª Região

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Dispositivo de controle para bicicleta	44
Figura 2 - Alça para embalagens	48
Figura 3 - Sistema de fechamento de varandas	51
Figura 4 - Tabela premissas das decisões analisadas	56
Figura 5 - Tabela comparação 35 U.S.C. e LPI.....	60
Figura 6 - Lamparina à óleo	61
Figura 7 - Dispositivo eletromagnético de segurança contra roubos.....	63
Figura 8 - Tecnologia de isolamento térmico.....	65
Figura 9 - Método de uso de propanil	68
Figura 10 - Tabela infração por contribuição (estado da técnica)	94
Figura 11 – Tabela investigação da utilidade/instrumentalidade objetiva	116
Figura 12 - Tabela elementos artigo 185 da LPI	127
Figura 13 - Tabela premissas Caso (A)	141
Figura 14 - Tabela premissas Caso (B)	141
Figura 15 - Tabela premissas Caso (C)	142

*Mas os livros que em nossa vida entraram
São como a radiação de um corpo negro
Apontando para a expansão do Universo
Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso
(E, sem dúvida, sobretudo o verso)
É o que pode lançar mundos no mundo.*

Caetano Veloso

INTRODUÇÃO

A previsão legal da infração indireta de patente foi instituída no Brasil pela cláusula geral disposta no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), sendo gênero que abrange as espécies infração por indução e infração por contribuição. A LPI deu contornos mais precisos à infração por contribuição de patentes, objeto deste estudo, tipificando o ato no artigo 185.

Cerca de vinte anos depois, a matéria passou a ser efetivamente cotejada nas decisões judiciais¹. Talvez por isso o tema tenha sido ligeiramente negligenciado por estudiosos brasileiros. De 1996 para cá, apenas três juristas dedicaram-se a um enquadramento legal mais minucioso² dos atos cometidos por agentes que não praticam de forma direta o ilícito patentário, mas que estão ligados à cadeia da violação em outros níveis: Balmes Vega Garcia (2005)³, Denis Borges Barbosa (2011)⁴ e Livia Barboza Maia (2018)⁵. Não à toa, são os marcos teóricos referenciais (estado da arte mais próximo) para a presente dissertação.

Não se pode comparar o ritmo do amadurecimento do Direito Patentário no Brasil com o de países que discutem a questão desde o século XIX. Para tambores diferentes, tempo e composições também. O primeiro caso de infração por contribuição de patente nos Estados Unidos da América (EUA) data de 1871⁶. Na

¹ A constatação é resultado tanto da prática profissional da autora quanto de pesquisa de termos relacionados a esses dispositivos nos bancos de dados de jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estadual, onde prevalece o ajuizamento de ações de abstenção de uso e reparatórias em razão da violação do direito de patentes.

² Para além, existem menções pontuais e breves sobre a infração por contribuição em alguns livros que abordam a Propriedade Industrial no Brasil de forma mais geral, que serão mencionados ao longo deste trabalho.

³ GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005.

⁴ BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2025.

⁵ Embora o livro da autora tenha sido lançado em 2024, a dissertação da autora sobre o tema data de 2018. MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

⁶ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. *Santa Clara High Tech. Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 370. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 4 jan. 2025.

década seguinte, já foi lançado um tratado de Direito de Patentes com uma parte dedicada ao debate da violação indireta de patentes de combinação⁷.

O contraponto dos estágios evolutivos do Brasil com os EUA – no tocante à maturidade dos debates da matéria – não é em vão. A primeira versão do Projeto de Lei (PL) nº 824/1991, que culminou na promulgação da LPI⁸, iniciado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, não previa tutela ao titular para os casos de infração por contribuição. A alusão surge na proposta de emenda aditiva na Câmara dos Deputados que, na sua justificativa, expressamente utilizou o termo *contributory infringement* – o que denota a importação do conceito de direito estrangeiro.

Também por muito tempo, a ausência de uma robustez protetiva para patentes de todos os setores tecnológicos contribuiu para a perpetuação de uma débil cultura de Propriedade Industrial no Brasil. O Código da Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/1971 – CPI/71) não garantia, por exemplo, a concessão de patentes para áreas estratégicas, como o setor farmacêutico⁹ e alimentício¹⁰. Apenas em 1996, com a LPI, esse cenário foi alterado, o que também justifica o tema da infração por contribuição de patentes ser embrionário no Brasil. As primeiras décadas da lei foram voltadas para a familiarização, adequação e atualização do país sobre discussões prementes e estruturais¹¹, que antecederam um racional sobre a infração indireta e suas espécies.

⁷ Em 1883, é lançada a primeira edição do livro de Albert H. Walker, *Patent Laws of the United States*, mencionando questões sobre a infração por contribuição. STOCKFLEET, April R. *The emergence of contributory patent infringement in the United States during the second industrial revolution (1870-1914)*. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de Berna, 2017. p. 34.

⁸ REIS, Renata. *Redes Invisíveis: lobby na Câmara dos Deputados e a Lei da Propriedade Industrial brasileira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. p. 45.

⁹ “Entre 1945 e 1969, a partir da promulgação do Decreto-lei 7.903, foi excluída a previsão de patentes para produtos farmacêuticos, cabendo apenas processos. Estes também perderam, por sua vez, a possibilidade de proteção após o Decreto-lei 1.005, já em 1969. Dessa maneira, de 1969 a 1996, a indústria farmacêutica não estava contemplada nas previsões de patenteamento da legislação de PI brasileira”. MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia; PARANHOS, Julia. Um Estudo da tramitação de Patentes Farmacêuticas concedidas pelo INPI pós-TRIPS. Collections XVII. *Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica*, 2017. Disponível em: <https://repositorio.altecasociacion.org/handle/20.500.13048/1636>. Acesso em: 4 jan. 2025.

¹⁰ CPI/71 - Art. 9º Não são privilegiáveis: c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;

¹¹ Por exemplo, as discussões sobre as patentes *pipeline*, medida de caráter transitório prevista na LPI, que autorizou que invenções não patenteáveis na vigência do CPI/71, mas já depositadas e/ou patenteadas em outros países, no período de 1987 e 1995, pudessem ser protegidas no Brasil;

O aporte intelectual dos mencionados autores pioneiros funciona como o ponto de partida dessa pesquisa. Com a adoção de uma metodologia zetética, a expectativa é que se possa acrescer à construção hermenêutica da infração por contribuição de patentes de invenção, indicando possíveis interpretações, limitações e fundamentos para os artigos 42, § 1º, e 185 da LPI, a partir do ordenamento jurídico vigente – em especial o Direito Civil Constitucional. Além disso, pretende-se oferecer uma perspectiva prática com a análise da jurisprudência brasileira.

Para tanto, o estudo é dividido em três partes, que mesclam o raciocínio indutivo e dedutivo, que se ocupam de mapear o conceito, elementos caracterizadores e repercussões na responsabilização civil¹² da infração por contribuição de patentes.

O primeiro capítulo consiste em uma etapa descritiva e explicativa do sistema brasileiro de patentes, que pavimenta o caminho para a análise da infração indireta desse ativo imaterial, que agrega o perfil da empresa. Parte-se da natureza jurídica do fenômeno patentário, nos seus vieses funcionais e estruturais¹³, o que operacionalizará a interpretação do regramento vigente.

Ao alcançar os artigos 42, § 1º, e 185 da LPI, depare-se com um conceito jurídico indeterminado: o que é a contribuição à violação patentária? A investigação da indagação é motivada pelos ensinamentos de Tercio Sampaio Ferraz Jr.: “as normas só não bastam. Sua ambiguidade e vagueza (afinal, elas se expressam por

o primeiro caso de licença compulsória de patente, que protegia um antiretroviral (Efavirenz) para o tratamento de HIV/AIDS; o *backlog* no processamento de pedidos de patentes perante o INPI; as patentes *mailbox*, outro mecanismo de transição que permitiu que pedidos de patentes farmacêuticos e químicos, depositados entre 1995 e 1997, aguardassem a entrada em vigor da LPI para serem analisados; pedidos de patentes farmacêuticos e a intervenção da ANVISA na sua análise, em razão do revogado artigo 229-C; entre outros.

¹² A resignificação da responsabilidade civil, face à ordem constitucional democrática, leva à parte da doutrina a renomear este fenômeno jurídico de Direito de Danos, onde o foco sai do ofensor e se volta à proteção vítima, com a reparação integral dos prejuízos suportados. Esse trabalho afasta-se da visão monista da responsabilidade civil, de que esta é tão somente a reparação de danos, e afilia-se a sua contemporânea plurifuncionalidade, que abarca as funções restitutória, preventiva, punitiva, entre outras. PAVAN, Vitor Ottoboni. *Responsabilidade Civil e ganhos ilícitos: a quebra do paradigma reparatório*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 52-73.

¹³ “O fato jurídico, como qualquer outra entidade, deve ser estudado nos dois perfis que concorrem para individualizar sua natureza: a estrutura (como é) e a função (para que serve). (...) Identificar a função significa considerar seja a composição inicial dos interesses, seja a composição final”. PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil na legalidade constitucional*. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 642-643.

palavras) exigem também regras de interpretação. É preciso saber dizer não só qual a norma, mas também o que ela significa”¹⁴.

Com tal propósito, dá-se ênfase a um viés indutivo, sendo apresentados três casos em que o Judiciário Brasileiro fundamentou suas decisões nos dispositivos da LPI que regem a infração por contribuição. Da análise de exemplos práticos, extraem-se as conclusões e as *ratio decidendi* formuladas pelos magistrados, para, em um momento posterior, verificar se são premissas verdadeiras, passíveis de uma generalização.

Para a identificação das decisões relevantes para esse estudo, foram utilizados os termos “infração indireta”, “infração por contribuição”, “violação indireta”, “violação por contribuição” nos sistemas de busca de jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Maranhão. A escolha desses tribunais se justifica por serem as jurisdições com maior concentração de casos de patentes pendentes e julgados no país, segundo as estatísticas do Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)¹⁵. Ademais, utilizou-se a plataforma DARTS-IP¹⁶, um dos maiores bancos de dados pago do país de decisões judiciais de propriedade intelectual. A partir do conjunto identificado, a seleção dos casos seguiu padrões qualitativos, tendo sido privilegiados os que apresentaram raciais diferentes.

No segundo capítulo, buscam-se os elementos para a identificação da infração por contribuição de patente. Sem a pretensão de ser um trabalho de Direito Comparado, apresenta-se a construção jurisprudencial e legal sobre o tema nos EUA. A revisitação se justifica tanto pelos notáveis reflexos no processo legislativo da LPI, quanto pelo trabalho de Balmes Vega Garcia e Denis Borges Barbosa. Os autores apontam os mesmos requisitos estadunidenses para a configuração da infração da infração por contribuição no Brasil. Isso levou ao questionamento desta

¹⁴ FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*. Barueri: Atlas, 2023. p. 26.

¹⁵ Para esta conclusão, foi consultada a base de dados <https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/>, utilizando-se os filtros “Assunto” e “patente”, combinado com “Justiça Estadual” no campo ramo da justiça, em maio de 2024 e fevereiro de 2025. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Estatísticas do Poder Judiciário*. Justiça em Números. Conselho Nacional de Justiça, 21 jan. 2025. Disponível em: <https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/>. Acesso em: 9 fev. 2025.

¹⁶ DARTS-IP. *Login*. Darts-IP. Disponível em: <https://app.darts-ip.com/darts-web/login.jsf>. Acesso em: 9 fev. 2025.

autora: os requisitos “importados” dos EUA possuem fundamento jurídico no ordenamento pátrio? Quais os paralelos possíveis para a construção de uma hermenêutica para a matéria?

A autora propõe um, partindo da perspectiva de Pietro Perlingieri, que rejeita a tradicional divisão entre Direito Civil e Direito Penal como setores incomunicáveis do ordenamento, com princípios e valores autônomos e rígidos. Perlingieri defende a contribuição intelectual do enfoque interdisciplinar no estudo das ações humanas, que refletem sintomas tanto campo civilístico quanto criminal¹⁷.

Em sendo hermenêuticas complementares, ao longo deste trabalho, apresentam-se algumas premissas sobre a disciplina do concurso de agentes no Direito Penal brasileiro, em especial sobre a figura do partícipe – que sem participar diretamente do crime contribui para a sua realização. Através da comunicabilidade discursiva, os modelos conceituais já estabelecidos para o partícipe de um crime são trazidos para esclarecer o que é a contribuição do § 1º do artigo. 42 e artigo 185 da LPI.

O terceiro capítulo continua na investigação de fundamentos do Direito Civil, em especial no Direito de Danos, para os requisitos da infração por contribuição. Não apenas para validá-los (ou não) no ordenamento pátrio, mas para criar parâmetros de identificação desse ilícito e inseri-lo no regime de responsabilização civil adequado. Considerando o princípio da reparação integral dos danos causados ao titular da patente, aborda-se ainda a cláusula geral da “contribuição” prevista na LPI e o regime de solidariedade.

Ao fim, são propostos parâmetros para a identificação da infração por contribuição, que são aplicados aos três casos apresentados no capítulo um, analisando-se criticamente a posição adotada pelos magistrados.

¹⁷ “a releitura em chave constitucional das normas e das noções de direito civil realiza efeitos que, longe de permanecer circunscritos a tal setor, se revelam complementares em relação às tendências em vigor no campo penal”. PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil na legalidade constitucional*. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 150.

1 O SISTEMA BRASILEIRO DE PATENTES

1.1 A natureza jurídica da patente

A tripartição clássica do Direito Privado previa caixas rígidas e impermeáveis de direitos subjetivos para alocar fatos jurídicos: os Direitos da Personalidade (seara existencial), os Direitos das Obrigações e os Direitos das Coisas¹⁸ (ambos da seara patrimonial). Com o avançar do tempo, as complexidades sociais produziram situações que se revelaram incapazes de se encaixar em apenas uma dessas definições. A Propriedade Intelectual – capítulo do Direito que compreende o campo da Propriedade Industrial, Direitos do Autor e outros direitos sobre bens imateriais¹⁹ – é uma delas, sendo caracterizada por elementos que integram mais de uma categoria de direitos subjetivos clássicos²⁰.

Como característica comum, todos os tipos de Propriedade Intelectual – tipificados ou não, já que não são taxativos²¹ – têm a função diferenciadora dos ativos intangíveis, passíveis de uso econômico²². De natureza jurídica híbrida, os Direitos de Propriedade Intelectual que conferem exclusividade possuem, simultaneamente, aspectos dos Direitos da Personalidade, pois são resultado da criação intelectual subjetiva humana; e dos Direitos das Coisas, pois são propriedade imaterial, com reflexos patrimoniais.

A bifurcação é apresentada para fins de construção das margens desse estudo. Não se ignora que, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), há uma mudança de priorização protetiva no Direito

¹⁸ Adota-se a terminologia “Direito das Coisas” no lugar de “Direitos Reais” em razão da opção legislativa que consta no Livro III do Código Civil de 2002 (CC). Para fins desse trabalho, consideram-se os termos sinônimos. Sobre as discussões de diferenciação: PINTO, Ana Paula Gomes. *Revalidação de patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 7-10.

¹⁹ BARBOSA, Denis Borges Barbosa. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 1.

²⁰ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 72.

²¹ ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Capítulo IV. Das violações da Propriedade Industrial (art. 195, III). In: CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato et al. (org.). *Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 354.

²² Segundo a Teoria Unificada da Propriedade Intelectual de Nuno Pires de Carvalho. Sobre patentes: “É a novidade, portanto, que corresponde ao elemento diferenciador das patentes. O requisito da atividade inventiva é apenas um qualificador da diferenciação”. CARVALHO, Nuno Pires de. *A Propriedade Intelectual em mercados regulamentados: os casos das indústrias farmacêutica e automotiva*. Curitiba: Juruá Editora, 2013. p. 33-39.

Privado. Afastou-se da lógica individualista e estruturalista tradicional, da era oitocentista, voltada exclusivamente para o direito subjetivo, e inicia-se o processo de “despatrimonialização”²³.

A despeito da centralidade protetiva do Estado Democrático de Direito voltar-se à pessoa e reconhecer-se a importância dos Direitos Existenciais do autor de criações intelectuais – inventor, quando se trata de patentes –, o estudo da vertente proprietária dos títulos patentários é o foco desse trabalho. Prestigia-se o teor da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), que dispõe expressamente que a patente é um direito de propriedade²⁴, e da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil – CC), que por equiparação legal confere mobilidade ao bem incorpóreo²⁵.

Para abordar as modalidades de violação de patente e a infração por contribuição, parte-se da natureza jurídica desse fato, analisando seus perfis funcional e estrutural.

1.1.1 Perfil funcional

A tutela patrimonial das criações intelectuais é uma faceta jurídica artificial²⁶. O direito subjetivo sobre um bem incorpóreo só pode vir a ser denominado propriedade pela criação jurídica de uma exclusividade²⁷. A

²³ Cada situação jurídica só pode ser entendida através da sua respectiva relação jurídica e da situação jurídica a ela contraposta. Superou-se a patrimonialidade como um fim em si mesmo, de modo que esta está funcionalizada à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil na legalidade constitucional*. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 729; SOUZA, Eduardo Nunes de. Situações jurídicas subjetivas: aspectos controversos. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 1–26, 2015. p. 6. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/207>. Acesso em: 7 abr. 2024; e MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria Geral dos Direitos Reais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 64-65.

²⁴ LPI - Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

²⁵ CC - Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

²⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 20. Em sentido contrário e minoritário, João da Gama Cerqueira defende que a propriedade intelectual é um direito natural. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II. t. I. 3. ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 157.

²⁷ BARBOSA, Denis Borges Barbosa. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 22.

justificativa está na (tentativa de) pacificação justa da relação jurídica poliédrica que orbita todo bem jurídico imaterial²⁸.

Mais precisamente, a criação de uma concepção legal para as patentes baseia-se na lógica da “barganha social”²⁹. Procura-se alcançar um equilíbrio entre os múltiplos interesses envolvidos em uma criação técnica que cumpre os requisitos legais³⁰, tornando-se, assim, apta a ser objeto de proteção patentária.

De um dos lados, há quem investe em inovação e que poderá vir a receber do Estado³¹ um título constitutivo-declaratório de propriedade, resolúvel, que garante uma exclusividade *erga omnes*. Ao titular é concedido o direito de interditar a conduta alheia, na forma de uma exclusiva temporária sobre determinada matéria técnica. Ao premiar o criador pelo esforço inovativo, há a amortização do investimento e obtenção de lucro, o que gera incentivos em novas incursões para o desenvolvimento tecnológico e forma ciclos econômicos que se retroalimentam.

Essa é a perspectiva da Teoria da Motivação da Invenção³². Conforme ensina Paula Andrea Forgioni, a justificativa econômica é de fácil intelecção: sem a perspectiva de obter lucros por conta do investimento, o agente econômico tende a não o realizar³³. A patente é, portanto, uma das recompensas e estímulos possíveis para quem envida esforços para o desenvolvimento tecnológico que garanta o

²⁸ De acordo com Pedro Marcos Nunes Barbosa, as relações jurídicas envolvendo bens de produção, especialmente os bens imateriais com facetas patrimoniais, possuem um caráter poliédrico. Devido à sua natureza patrimonial, existe uma diversidade de agentes que interagem com esses bens, formando diversos núcleos de interesses juridicamente relevantes. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência desleal*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 50-51.

²⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 42.

³⁰ Sobre os requisitos de patenteabilidade para invenções e modelos de utilidade: cf. capítulo 1.1.2 (ii).

³¹ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1102.

³² Sob um viés econômico, Roberto Mazzoleni e Richard R. Nelson organizam quatro justificativas para a existência do sistema de patentes, sendo a Teoria da Motivação da Invenção uma delas. Não há uma teoria mais correta que a outra, pois elas apresentam perspectivas diferentes e podem ser aplicáveis em contextos distintos, a depender da indústria, do mercado e da matéria patenteada. Os autores ainda apontam as Teorias da Indução da Comercialização, Controle da Exploração e Disseminação da invenção. MAZZOLENI, Roberto; NELSON, Richard R. Economic theories about the benefits and costs of patents. *Journal of Economic Issues*, v. 32, n. 4, p. 1031–1052, dez. 1998. p. 1033.

³³ FORGIONI, Paula Andrea. *Os fundamentos do antitruste*. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2024. p. 326.

contributo mínimo social, dada a necessidade de esta também cumprir a sua dimensão social constitucional.

Do ponto de vista do interesse social, a Teoria da Disseminação da Invenção considera a patente um direito de propriedade concedido em troca da divulgação de informações e da propagação do conhecimento³⁴. Nesse contexto, Denis Borges Barbosa defende o Princípio do Contributo Mínimo, que consiste em negar a proteção exclusiva às criações que não representam um salto inventivo relevante em relação ao estado da técnica³⁵. Para receber o direito temporário de impedir o corolário constitucional da livre concorrência³⁶ sobre determinada matéria técnica, deve-se garantir à sociedade uma contrapartida na forma de inovação significativa.

Essa vertente concretiza os valores do Estado Social³⁷. Ao depositar um pedido de patente, a sociedade recebe do inventor o conhecimento sobre a tecnologia pleiteada. Há um “retardo” à liberdade de concorrência por 20 (vinte) ou 15 (quinze) anos, contados da data do depósito do pedido³⁸, exclusivamente sobre a matéria protegida, em favor do titular da patente. Recebe-se uma retribuição do Poder Público em troca de divulgação e disponibilização do passo tecnológico.

A CRFB, no inciso XXIX do artigo 5º³⁹, associa a invenção patenteável com o interesse social do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A tutela patentária foi elevada a um direito e garantia fundamental em prol da coletividade,

³⁴ AYUB, Nicole Ísis; BACIC, Miguel Juan. Patentes: justificativas econômicas e seus efeitos sobre a inovação. *Revista Economic Analysis of Law Review*, v. 10, n. 2, p. 153–172, 2019. p. 164. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/9655>. Acesso em: 1 jun. 2024.

³⁵ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução ao conceito de contributo mínimo. In: BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 25.

³⁶ CRFB - Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV - livre concorrência.

³⁷ “O Estado social de direito representa a tentativa de conjugar legalidade e justiça social”. PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil na legalidade constitucional*. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 16.

³⁸ LPI - Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

³⁹ CRFB - Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 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;

sem perder de vista a proteção garantida ao titular. Para tanto, a ordem constitucional limita o uso da patente⁴⁰ à função social e, enquanto exceção ao princípio da liberdade de mercado, não pode ser instrumento de abuso do direito.

Outro centro de interesse que orbita a patente é o da concorrência. Com o acesso ao conhecimento tecnológico permitido pela patente, os concorrentes tentam margear a inovação protegida, em busca de soluções técnicas mais competitivas⁴¹. É o processo conhecido como “concorrência de superação inovadora”, que colabora para o incremento da qualidade das relações de concorrência⁴².

Até aqui foram apresentados brevemente alguns sujeitos de interesse que circundam a titularidade, como o inventor-titular⁴³, o Estado, a sociedade e a concorrência. Engana-se quem reduz esta órbita a esses elementos, pois, como mencionado, se está diante de uma relação jurídica poliédrica, com diversos outros núcleos de interesse, como o meio ambiente, consumidores, entre outros⁴⁴. Cabe ao jurista refletir sobre os diferentes papéis, limites e responsabilidades desses sujeitos no exercício de suas liberdades civis e econômicas diante do Direito Patentário.

1.1.2 Perfil estrutural

É comum o equívoco de tratar como sinônimos os termos patente, invento e invenção. O invento identifica uma solução técnica para um problema técnico⁴⁵,

⁴⁰ A limitação do uso da patente pelo titular aqui mencionada não se confunde com a limitação do escopo protetivo fático da patente. Para este último, aplica-se a regra infraconstitucional do artigo 41 da LPI. Cf. capítulo 1.1.2 (ii).

⁴¹ BARROS, Carla Eugenia Caldas. *Aperfeiçoamento e dependência em patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 74-75.

⁴² GRAU-KUNTZ, Karin. A “parábola dos homens cegos e o elefante” e a proposta de norma que introduz o exame simplificado de patentes. *ip-iurisdictio*, 15 nov. 2017. Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/a-parabola-dos-homens-cegos-e-o-elefante-e-a-proposta-de-norma-que-introduz-o-exame-simplificado-de-patentes/>. Acesso em: 26 maio 2024.

⁴³ O inventor e o titular do direito de patente não necessariamente se materializam em uma mesma pessoa. O criador de uma solução técnica – o inventor –, desde o momento que exterioriza a sua obra técnica, possui o direito à autoria. Daí surge o direito ao pedido de patente (pretensão), que se trata do direito subjetivo de pedir ao Estado que examine a matéria da sua criação técnica. Se esta cumprir com os requisitos legais, será concedida a patente. O direito ao pedido de patente (pretensão) é originalmente do inventor. Este pode ceder para terceiros (pessoas físicas ou jurídicas). Na hipótese de cessão, o eventual titular do direito patentário – e dos respectivos reflexos econômicos – não coincidirá com a figura do inventor, que sempre será o detentor dos Direitos da Personalidade, inatos e intransferíveis.

⁴⁴ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência desleal*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 50.

⁴⁵ “a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico (invento) que se expressa num objeto. O objeto de proteção patentária é o bem imaterial (*corpus mysticum*)”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 2.046.456/SP*, Terceira Turma, Min. Rel. Nancy Andrigli, DJe: 25 out. 2023.

sendo gênero do qual a invenção é espécie. A invenção, por sua vez, representa uma criação industrial com um salto inovativo mais robusto, passível de proteção por patente de invenção (artigo 8º, LPI⁴⁶). Portanto, nem todo invento é patenteável, mas uma patente, seja de modelo de utilidade ou de invenção, sempre protegerá um invento⁴⁷.

A dúvida talvez surja pela ausência de uma definição do que é uma patente ou de uma discriminação exemplificativa das matérias passíveis desse tipo de proteção no texto da LPI. O conceito é alcançado pela combinação da exclusão do que a lei define como não patenteável e, cumulativamente, pelo cumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

Ainda, tal como o CC não define o que é propriedade, optando por enunciar os poderes do proprietário⁴⁸, faz a LPI com a patente no artigo 42⁴⁹. Os contornos desta são estabelecidos pelos direitos inerentes ao titular: a exclusão de terceiros da matéria protegida.

A opção legislativa de uma delimitação pela exclusão, cumprimento de requisitos e indicação dos poderes do titular é vanguardista⁵⁰. Permite que novas criações técnicas, ainda não cogitadas pela mente humana, possam alcançar a proteção quando de uma concretização futura⁵¹. Uma lei exemplificativa resultaria em restrições e desatualizações frequentes, incompatíveis com a velocidade do desenvolvimento tecnológico e a função de uma patente.

⁴⁶ LPI - Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

⁴⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1105-1106.

⁴⁸ PEREIRA, Caio Mario da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 19 ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 89.

⁴⁹ LPI - Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

⁵⁰ Essa é uma tendência de leis de propriedade industrial promulgadas em países das Américas e Europa. INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 27.

⁵¹ JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães; SOUZA, Cristina Gomes de. Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: modalidades e aspectos da proteção intelectual. *Caderno de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, p. 1205-1218, jun. 2008. p. 1208.

(i) Definição de patente pelo que não é patenteável

O artigo 10 da LPI⁵² indica, de forma classificatória, o que não é invento, seja porque não constitui uma solução útil (incisos I, II, IV e IX); a despeito de ser útil, não é concreto (incisos III, V, VI, VII); ou, ainda, embora útil e concreto, o legislador optou por não autorizar a concessão de patente (VIII)⁵³. O artigo 18 da LPI⁵⁴, por sua vez, elenca as hipóteses de inventos que, mesmo que cumpram os requisitos de patenteabilidade, não são passíveis de proteção patentária por escolha política e legislativa.

O invento apto a ser protegido por patente precisa ter concretude e utilidade prática, sendo necessariamente uma alteração do estado da natureza, realizada por um ser humano e passível de repetibilidade em escala industrial.

A matéria patenteável ainda se afasta da noção de estética, abstrações e subjetividades (como a impressão de sentimentos de um artista), que ficam reservadas a outros Direitos de Propriedade Intelectual. Também é irrelevante que a solução prática alcançada tenha efeito econômico, se não houver primordialmente o alcance de um efeito técnico⁵⁵. No entanto, em algumas circunstâncias, o sucesso comercial de uma invenção pode ser considerado como elemento secundário na análise do pedido de patente⁵⁶.

⁵² LPI - Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

⁵³ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1109.

⁵⁴ LPI - Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1131.

⁵⁶ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Resolução nº 169, de 15 de julho de 2016*. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II - Patenteabilidade. Disponível em:

(ii) Definição de patente pelos seus requisitos

A coesão da matéria protegida por uma patente de invenção e uma patente de modelo de utilidade reside na utilidade técnica da criação, além do cumprimento dos requisitos da novidade e aplicabilidade industrial. O conteúdo do depósito de um pedido de patente ainda deve ainda ser claro e preciso, de forma que um técnico no assunto⁵⁷ seja capaz de reproduzir o invento sem dificuldades ou experimentações excessivas⁵⁸.

A aplicabilidade industrial (artigo 15, LPI⁵⁹) refere-se à capacidade de repetibilidade em larga escala e a viabilidade técnica de operabilidade da solução, o que não se vincula à geografia do chão de fábrica⁶⁰. A novidade (artigo 11, LPI⁶¹) é a característica do invento de ainda não ter sido tornado público, integralmente⁶²,

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf>. Acesso em: 26 maio 2024.

⁵⁷ Adota-se a posição de Gabriel Muller Frazão Keller, que desafia a visão comum de que o técnico no assunto é uma ficção jurídica ou uma suposição legal, argumentando que ele deve ser visto apenas como um parâmetro, semelhante a um microscópio ou uma lente, que depende da área da tecnologia pleiteada ou protegida. KELLER, Gabriel Muller Frazão. *O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância e aplicações práticas*. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. p. 195.

⁵⁸ LPI - Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

⁵⁹ LPI - 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.

⁶⁰ TAUKE, Caroline Somesom; SANTOS, Celso Araújo. *Lei da Propriedade Industrial Interpretada: Comentários e Jurisprudências*. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. p. 83-84.

⁶¹ LPI - Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

⁶² “A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento do público”. BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, *Apelação Cível nº 2002.51.01.523996-8*, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida, DJ: 08 jul. 2008. Sobre novidade absoluta e relativa, sugere-se: ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Fundamentos do exame de patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 10-11.

em um único documento compreendido pelo estado da técnica⁶³. É o requisito contributivo da inovação, que legitima a constitucionalidade do direito patentário⁶⁴.

A diferença entre esses dois tipos de patentes está no grau do salto inovativo proporcionado à sociedade, o que justifica a diferença no tempo de vigência conferido à cada um. Em caso de patente de invenção, analisa-se a atividade inventiva (artigo 13, LPI⁶⁵) e, em caso de modelo de utilidade, o ato inventivo (artigo 14, LPI⁶⁶).

A atividade inventiva é o requisito do contributo mínimo, face ao estado da técnica, para que não seja concedido um direito de exclusividade que cubra incrementos tecnológicos insignificantes. Só deve ser protegido por patente de invenção matéria que seja realmente grandiosa para dar respaldo ao “monopólio”⁶⁷ instrumental temporário⁶⁸ por 20 (vinte) anos, contados da data do depósito do pedido.

Por sua vez, a patente de modelo de utilidade (artigo 9º, LPI⁶⁹) protege a integralidade ou partes de objetos tridimensionais de uso prático – não incluindo, portanto, processos, sistemas, métodos ou produtos químicos –, que possuam

⁶³ Os conceitos de estado da técnica e domínio público são diferentes, mas estão relacionados. O estado da técnica compreende todos os conhecimentos a que se pode ter acesso, no Brasil ou exterior, em quaisquer documentos (patentes ou não), colocados à disposição pública antes da data do depósito do pedido de patente; ou que estão em pedidos de patente ainda não publicados (artigo 30, LPI). O domínio público, no contexto do Direito Patentário, corresponde à toda matéria que foi protegida por patente, que não mais está vigente (artigo 78, II, LPI), e, portanto, pode ser utilizada pela coletividade. Logo, o estado da técnica abrange a totalidade de matéria que pode estar protegida por patente, em domínio público, ou que sequer foi protegida algum dia por algum direito registral.

LPI - Art. 11, § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

⁶⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1361.

⁶⁵ LPI - Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

⁶⁶ LPI - Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

⁶⁷ Entre aspas, pois a patente não é sinônimo de monopólio. Conforme Nuno Pires de Carvalho: “As patentes, na verdade são o oposto de monopólios. E isso deve-se ao fato essencial de que as patentes servem a uma função primordial de diferenciação”. CARVALHO, Nuno Pires de. *A Propriedade Intelectual em mercados regulamentados: os casos das indústrias farmacêutica e automotiva*. Curitiba: Juruá Editora, 2013. p. 41.

⁶⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1361.

⁶⁹ LPI - 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.

melhoria funcional no seu uso ou fabricação, através da apresentação de uma nova forma ou disposição. São restritos a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças⁷⁰, o que significa que apenas existem modelos de utilidade com reivindicações de produto.

O ato inventivo, necessário para a concessão da patente de modelo de utilidade, é um menor grau da atividade inventiva⁷¹, bem como uma outra proposta política, já que tem como premissa a melhoria concreta de uma solução técnica. Deve ser entendido como a identificação de uma vantagem para o usuário do objeto, que se torna mais prático ou cômodo no uso ou fabricação, que seja incomum ou não vulgar, quando comparado ao que foi antecipado pelo estado da técnica⁷².

1.2 Repercussões da patente de invenção: direitos e limites

Concedida a patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI⁷³), “nasce” o direito de propriedade, formado por dois núcleos de poderes conferidos ao seu titular, um de conteúdo positivo (conteúdo econômico) e outro de negativo (conteúdo jurídico do núcleo externo de domínio).

Ao contrário do Código de Propriedade Industrial de 1971 (CPI/71⁷⁴), a LPI não garante expressamente a faculdade ao titular da invenção patenteada de explorá-la economicamente, em benefício próprio, com exclusividade mercadológica. Da interpretação conjunta da LPI e do artigo 1.228 do CC⁷⁵ é extraído esse direito positivo. Em sendo um bem móvel, protegido pelo direito de

⁷⁰ BARBOSA, Denis Borges. Patente como modelo de aperfeiçoamento em inovação. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2010. p. 9. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/patente_modelo_aperfeicoamento_-inovacao.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

⁷¹ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 46.

⁷² BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade*. Governo Federal, maio 2012. p. 7-8. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

⁷³ Conforme o artigo 2º da Lei nº 5.648/70, o INPI é a autarquia federal brasileira competente pelo exame e concessão de direitos de propriedade industrial.

⁷⁴ CPI/1971 - Art. 5º Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código.

⁷⁵ CC - Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

propriedade, tem-se a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa imaterial protegida, também na forma de licença, total ou parcial⁷⁶.

O conteúdo negativo da patente refere-se ao efeito *erga omnes*, que importa na exclusão de qualquer pessoa do bem – o *ius persecuendi* da propriedade clássica⁷⁷. O titular de uma patente possui um direito de exclusividade sobre a matéria protegida, sendo-lhe garantido impedir que terceiros, sem autorização, explorem a invenção patenteada durante o seu período de vigência. A exclusiva lhe deve ser garantida independentemente da concretização do seu direito positivo sobre a propriedade, pois não existe previsão legal que limite o direito patentário nesse sentido⁷⁸.

Esses direitos estão previstos no artigo 28 do Acordo TRIPS⁷⁹ (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*⁸⁰), tendo sido internalizado pelo ordenamento no artigo 42 da LPI. Embora o TRIPS não preveja a infração por contribuição de patentes, os países signatários podem implementar em suas legislações nacionais uma proteção mais ampla, desde que não contrariem o acordo⁸¹.

⁷⁶ LPI - Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

⁷⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1489-1490.

⁷⁸ Em sentido contrário a este entendimento, Raul Murad Ribeiro de Castro defende que o direito de exclusão de terceiros deve ser ponderado ou mitigado quando o titular da patente não explora comercialmente a tecnologia protegida, sob o argumento de uma finalística constitucional da propriedade industrial. CASTRO, Raul Murad Ribeiro de Castro. Reflexões sobre a abrangência do direito de exclusão em patentes. In: SCHREIBER, Anderson; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo e OLIVA, Milena Donato (organizadores). *Problemas de Direito Civil: homenagem aos 30 anos de cátedra do Professor Gustavo Tepedino por seus orientandos e ex-orientandos*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 258.

⁷⁹ ADPIC/TRIPs - Artigo 28 - Direitos Conferidos 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 com esses propósitos aqueles bens; b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, 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.

⁸⁰ No último ciclo de negociações do GATT 1897 (Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT), na Rodada do Uruguai, o ADPIC/TRIPs foi estabelecido, visando a adoção mínima de proteção de direitos de propriedade intelectual pelos países signatários. PEREIRA, Ana Cristina Paulo. *A proteção patentária interna e internacional – implicações do Acordo TRIPS/OMC na ordem jurídica brasileira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 29-31.

⁸¹ CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. *The TRIPS regime of patent rights*. 3rd Edition. Netherlands: Wolters Kluwer Law & Business, 2010. p. 340.

A LPI também confere ao titular da patente amplo respaldo de perquirir a reparação pelos danos sofridos em decorrência do uso indevido do objeto da proteção (artigo 44, LPI⁸²). Com a violação do dever jurídico de abstenção, configura-se o ato ilícito contra o titular e, como decorrência, o dever de reparar os danos surgidos (artigos 186 e 927, CC⁸³). A compensação financeira tem que ser secundária frente ao direito de impedir que a violação patentária se projete no tempo, durante a vigência do título. Como garantia ao proprietário, no § 1º do artigo 209 da LPI⁸⁴ há o reforço da regra processual da tutela antecipada de urgência, *inaudita altera pars*.

Os direitos conferidos ao titular de uma patente encontram limitações espacial, temporal e no objeto previsto nas reivindicações.

Pelo Princípio da Territorialidade, a patente concedida por um Estado irradia seus efeitos dentro de sua circunscrição territorial, evitando o conflito de normas de outras jurisdições⁸⁵. Ao optar por não depositar o pedido de patente em um ou mais Estados, o invento passa a ser considerado, nessas jurisdições, como parte do estado da técnica e de uso livre, sem prévia autorização⁸⁶.

De caráter complementar à territorialidade, tem-se o Princípio da Independência dos Direitos (artigo 4º bis da CUP⁸⁷), que estabelece que um pedido

⁸² LPI - Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

⁸³ CC - Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

CC - Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

⁸⁴ LPI - Art. 209. (...) § 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.

⁸⁵ BUZATTO, Ana Cristina Von Gusseck Kleindienst. *A importação paralela de patentes no Brasil*. Coimbra: Almedina, 2017. p. 20.

⁸⁶ SICHEL, Ricardo Luiz.; MAGALHÃES, Gabriel Ralile de Figueiredo. Economia e Direito da Propriedade Industrial: um estudo comparado entre os pedidos de registro de patente no Brasil e em economias desenvolvidas. *Revista Semestral de Direito Econômico*, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 01-19, 2021. p. 5. Disponível em: <http://resede.com.br/index.php/revista/article/view/8>. Acesso em: 31 maio 2024.

⁸⁷ Convenção de Paris de 1883 (CUP) - Art. 4º bis (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União. (2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas.

de patente é analisado de forma autônoma por cada Estado, de acordo com suas próprias normas e critérios. Por isso uma mesma matéria técnica pode vir a ser protegida por patente em um país e em outro o titular do pedido se deparar com uma decisão de indeferimento⁸⁸.

A temporalidade também limita o direito de patente, que deve ser exercido dentro do período de validade, qual seja, 20 (vinte) anos contados da data do depósito. Conforme o Supremo Tribunal Federal (STF)⁸⁹, é característica que permite a harmonização da proteção da invenção com o cumprimento da função social da propriedade, pois embora assegure por um período determinado o incentivo e remuneração para os que investem em inovação, proporciona à sociedade a previsibilidade⁹⁰ do momento de apropriação dos benefícios da tecnologia, quando esta cai em domínio público.

A limitação dos direitos pelo objeto demanda a análise do conteúdo da reivindicação da patente (artigo 25, LPI), que circunscreve a extensão da proteção Estatal conferida ao titular (artigo 41, LPI⁹¹). Certo é que uma patente não protege um conceito inventivo básico ou conceito inventivo geral⁹².

Aprofundar as formas de apresentação das reivindicações é essencial para a interpretação do documento constitutivo da patente, na medida que são elas as limitadoras do conteúdo da proteção, sendo proibido quaisquer acréscimos⁹³ – sob pena de “frustrar o sadio embate das formas econômicas na oferta de bens e serviços

⁸⁸ PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. *Patentes e criações industriais*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. p. 36-37.

⁸⁹ BRASIL, Supremo Tribunal Federal, *Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5529*, Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em: 12 maio 2021, DJe: 01 set. 2021. p. 7 do inteiro teor do acórdão.

⁹⁰ Embora ainda não expressos na legislação, a autora entende como salutar a positivação no ordenamento jurídico brasileiro de sistemas de *Patent Term Adjustment* (PTA) e *Patent Term Extension* (PTE) – mecanismos pontuais de compensação, que garantem a correção do prazo de validade da patente, a favor do titular, em decorrência de (i) atrasos administrativos ocorridos no processamento do pedido de patente, em razão de demora do INPI, e (ii) tempo de aprovação regulatória, de produtos protegidos por patentes, como medicamentos e defensivos agrícolas. Como não seriam uma prorrogação automática e discricionária, garantiriam segurança jurídica e previsibilidade para a sociedade, ao mesmo tempo em que recompensariam justamente o titular da invenção.

⁹¹ LPI - Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

⁹² MÜLLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JÚNIOR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo das reivindicações e sua interpretação. *Revista da ABPI*, n. 53, p. 24-30, jul./ago. 2001. p. 28.

⁹³ PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006. p. 39.

ao mercado”⁹⁴. Isso é útil tanto para a avaliação da nulidade do título quanto para a identificação de um ato infrator⁹⁵, que poderá fundamentar uma interdição e/ou uma compensação cível. Em uma ação de infração à patente, cabe ao titular demonstrar que o processo ou produto denunciado como infrator coincide com as reivindicações, enquanto ao réu cabe contestar esse alcance.

Sob a égide do CPI/71, João da Gama Cerqueira adotou uma divisão tripartite para categorizar os tipos de reivindicação: produtos, meios (subclassificados em agentes, órgãos e processos) e aplicações novas⁹⁶. A LPI, no entanto, não utiliza essa repartição, prevendo nos artigos 42 e 183⁹⁷ a classificação de produto e processo, sendo este último equivalente a meios. Isso não significa que o ordenamento proíba as patentes para aplicações novas. Elas são uma espécie dos gêneros patentes de produto ou de processo, tais como as patentes de combinação e patentes de seleção⁹⁸.

As patentes de produto possuem reivindicações que garantem ao titular a proteção de um produto em si, garantindo uma tangibilidade corpórea, como um composto, aparelho, dispositivo (artigo 42, I, LPI) etc. Por sua vez, as patentes de processo (artigo 42, II, LPI), também denominadas de patentes de método, são formadas por reivindicações que dão exclusividade a certos meios protegidos para

⁹⁴ CAMILO JÚNIOR, Ruy Pereira. Dez Máximas sobre a Prova da Contrafação de Marcas e Patentes". In: ABOUD, Georges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes (org.). *Direito processual da propriedade intelectual*. Vol. 1. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. p. 48.

⁹⁵ POLLAUD-DULIAN, Frédéric. A interpretação das reivindicações de patentes. *Revista Propriedades Intelectuais*, Universidade Católica Portuguesa, n. 11, p. 13-20, jan./jun. 2019. p. 13. Disponível em: <https://doi.org/10.34632/propriedadesintelectuais.2019.13927>. Acesso em: 14 maio 2024.

⁹⁶ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II. t. I. 3. ed. Atualizado por Newton Silveira e Dênis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 37.

⁹⁷ LPI - 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.

⁹⁸ Afilia-se à posição de Dênis Borges Barbosa, que defende que a própria Constituição garante a existência de patentes de uso. A recusa de patenteamento de inventos que cumpram os requisitos de patenteabilidade só pode ocorrer se fundamentada em uma proibição legal prevista na LPI, seja disposta no artigo 10 ou no artigo 18 – o que não é o caso de nenhuma dessas espécies de patentes mencionadas. BARBOSA, Dênis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1276. Em sentido contrário à concessão de patentes de segundo uso: SILVEIRA, Newton. Patentes de 2º uso. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 8, 2013. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/388>. Acesso em: 02 jun. 2024; CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. *A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009. p. 4.

alcançar um resultado técnico⁹⁹. Estas são a intangibilidade da intangibilidade¹⁰⁰. A patente já é por si só um bem intangível. Mas quando uma patente de produto é reproduzida, concretiza a tecnologia descrita na Carta-Patente no mundo físico – o que, em algumas vezes, possibilita a visualização da violação patentária. As patentes de processo ou método não permitem essa concretude e consequente percepção facilitada. Nesta, a materialização não está no resultado (objeto corpóreo) – mesmo que o resultado seja protegido –, mas na execução do próprio processo, em suas fases, etapas ou ciclos¹⁰¹.

Há ainda matérias que podem vir a ser protegidas patentes com características peculiares, que ganharam nomenclaturas próprias, como as patentes de nova aplicação, de seleção e de combinação¹⁰² – todas espécies do gênero patentes de produto ou patentes de processo.

As patentes de nova aplicação também são conhecidas como patentes de uso ou de segundo uso. Quando um novo uso prático e técnico para um elemento conhecido no estado da técnica é desenvolvido, afastando-se da simples descoberta de uma característica natural, enquanto revelação do que já existe na natureza – seja ele um produto ou processo –, há a possibilidade de requerimento de um pedido de patente de segundo uso. Nesse caso, o requisito da novidade advém da nova função ou aplicação à matéria conhecida, não sendo necessário que o produto ou resultado alcançado seja diferente dos até então obtidos pelos meios empregados¹⁰³.

Como exemplo, recorre-se à patente U.S. nº 5,760,024, concedida nos EUA em 1998¹⁰⁴. À época, a aspirina (ácido acetilsalicílico) era ingrediente ativo em

⁹⁹ Por uma proteção indireta, os produtos resultantes de um processo patenteado também são protegidos pela respectiva patente. BARBOSA, Dênis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1270-1271.

¹⁰⁰ HOLBROOK, Timothy R. Method Patent Exceptionalism. *Iowa Law Review*, v. 102, p. 1001-1062, 2017. p. 1010. Disponível em: <https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-102-issue-3/method-patent-exceptionalism>. Acesso em: 01 dez. 2024.

¹⁰¹ MARQUES, João Paulo Remédio. *Medicamentos versus patentes: estudos de Propriedade Industrial*. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 274.

¹⁰² Existem outras espécies não mencionadas neste trabalho. Sugere-se: MARQUES, Roberta Silva Melo Fernandes Remédio. *Patente farmacêutica & medicamento genérico: a tensão jurídica entre o direito exclusivo e a livre utilização*. Curitiba: Juruá editora, 2013. p. 156-206.

¹⁰³ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II. t. I. 3. ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 49.

¹⁰⁴ Exemplo extraído do artigo: HOLBROOK, Timothy R. Method Patent Exceptionalism. *Iowa Law Review*, v. 102, p. 1001-1062, 2017. p. 1005. Disponível em: <https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-102-issue-3/method-patent-exceptionalism>. Acesso em: 01 dez. 2024.

domínio público, largamente utilizado em medicamentos para dor, febre e inflamações. O depositante obteve a patente de segundo uso da aspirina para a fabricação de um medicamento para o tratamento de fertilidade, que aumentava o fluxo sanguíneo no útero e facilitava a implantação do embrião em reproduções assistidas (FIV).

Como as patentes de segundo uso, as patentes de combinação são títulos que cobrem inventos que reúnem elementos conhecidos (produtos ou processos), compreendidos no estado da técnica. A diferença é que estas reúnem ou associam produtos e processos conhecidos em uma nova perspectiva de utilização, resultando em uma solução técnica distinta, com efeito imprevisível. Este deve ser comprovado no curso do processamento do pedido de patente perante o INPI, através de informações técnicas e dados, com metodologia e tratamento estatístico adequados, segundo conhecimentos do técnico no assunto. Nesses casos, os requisitos de patenteabilidade não são analisados em cada elemento apartado da combinação, mas na própria combinação em si¹⁰⁵.

Como ilustração, refere-se à PI 9708108-6, uma patente brasileira que protegia a combinação farmacêutica de leflunomida e teriflunomida, ambos os compostos conhecidos à época do depósito para o tratamento de artrite. A patente concedida pelo INPI teve a sua validade questionada perante a Justiça Federal, o que resultou na sua nulidade pelo reconhecimento de ausência de atividade inventiva. Restou reconhecido que o depositante não apresentou no curso do processamento administrativo do pedido de patente dados que comprovassem um efeito técnico inesperado, como o efeito sinérgico, da combinação da leflunomida com a teriflunomida¹⁰⁶. A justaposição de produtos e meios conhecidos, que resultam em uma mera combinação aditiva, não constituem invenção¹⁰⁷.

¹⁰⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1289-1290.

¹⁰⁶ “A ausência de dados de um grupo tratado com teriflunomida sozinha, a ausência dos dados do grupo controle, a ausência de um tratamento estatístico adequado e o uso da cauda como local de aplicação do adjuvante indutor de artrite não permitem diferenciar se o aumento na resposta observado quando se combinou leflunomida com teriflunomida, comparativamente ao resultado da leflunomida sozinha, é um surpreendente efeito sinérgico ou um mero efeito aditivo, já esperado, ou resultada da capacidade diminuída de indução de artrite quando o adjuvante é aplicado na cauda nos animais”. BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 0071497-80.2015.4.02.5101, Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo, Primeira Turma Especializada, Julgado em: 14 jun. 2018.

¹⁰⁷ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II. t. I. 3. ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 50.

As patentes de seleção, por sua vez, têm como objeto a reivindicação de um único elemento, subconjuntos ou faixas de um grupo, de um grupo mais abrangente descrito no estado da técnica, que apresente(m) propriedades particulares e inesperadas em relação ao revelado pelo estado da técnica mais próximo. A proteção desse tipo de patente vem com desafios, como a eficácia face aos competidores que ou sejam detentores de patente vigente do próprio elemento a que foi dado novo uso ou que utilizem de alguma outra forma o elemento a que foi dado novo uso, mas que também já se encontra em domínio público¹⁰⁸ – o que pode ter impacto na discussão da infração por contribuição.

Compreendidas as reivindicações, procede-se a como interpretá-las. Para que seja possível confirmar uma acusação de uso não autorizado de patente, João Paulo Remédio Marques indica que se deve determinar (a) as atividades concretamente realizadas pelo acusado de infração, para avaliar se elas coincidem com as condutas ilícitas previstas em lei; (b) se a conduta do acusado atinge ou não o âmbito de proteção da patente, através da interpretação das reivindicações; e (c) se a conduta acusada é prevista no rol exaustivo de exceções ao direito de patentes, previsto em lei, que permite o uso, mesmo sem autorização, do objeto da proteção patentária por terceiros¹⁰⁹.

O item (a) é abordado nos capítulos subsequentes, que tratam das condutas ilícitas, nas formas de infração direta ou indireta, literal ou por equivalência. O item

¹⁰⁸ BARBOSA, Dênis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1277.

¹⁰⁹ MARQUES, João Paulo Remédio. Reivindicações: algumas reflexões sobre a sua interpretação e a fundamentação dos critérios de decisões em litígios de patentes. *Revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, v. 42, 1. ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, p. 217-240, 2022. p. 233-234. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/j.ctv37xg23w.12>. Acesso em: 25 maio 2024.

(c) é pautado no artigo 43 da LPI¹¹⁰, que prevê as hipóteses taxativas¹¹¹ de uso do objeto da patente sem a necessidade de autorização do titular, que refletem o quanto estabelecido no artigo 30 do Acordo TRIPs¹¹². No dispositivo, o legislador restringe a garantia fundamental ao direito de patente, elencando circunstâncias específicas que excepcionam o direito de exclusividade do titular, porque não conflitam com os legítimos interesses deste, pelo que deve ser interpretado restritivamente¹¹³. Também são causas elisivas, a serem incluídas nesse item, o direito do usuário

¹¹⁰ LPI - Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

¹¹¹ Alinhado ao entendimento desta autora: “O art. 43, III, é disposição excepcional, que se há de interpretar restritivamente. A regra é o respeito à patente, não se admitindo que quem não a detenha forneça às farmácias de manipulação o ingrediente ativo patenteado”. BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível nº 10441779620188260100*, Des. Cesar Ciampolini, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 03 out. 2018, DJE: 04 out. 2018. Também as autoras: ALVAREZ, Larissa de Oliveira; ANGELI, Renata. Concessão, vigência e direitos conferidos pela patente (art. 37 a 45). In: CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato et al. (org.). *Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 72. Em sentido contrário: “tratando-se de direitos constituídos sempre como exceções à liberdade geral de iniciativa, os direitos de exclusividade da Propriedade Intelectual são tratados sempre de forma restritiva. Dessa forma, enquanto o rol do art. 42 é sempre taxativo e merece leitura literal, o rol do art. 43 é exemplificativo”. BARBOSA, Dênis Borges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O código da propriedade industrial conforme os tribunais: comentado com precedentes judiciais*. v. 1. Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 550.

¹¹² ADPIC/TRIPs - Artigo 30 - Exceções aos Direitos Conferidos - Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiro.

¹¹³ “recomenda-se que toda norma que restrinja os direitos e garantias fundamentais reconhecidos e estabelecidos constitucionalmente deva ser interpretada restritivamente. O mesmo se diga para as normas excepcionais: uma exceção deve sofrer interpretação restritiva. No primeiro caso, o telos protegido é postulado como de tal importância para a ordem jurídica em sua totalidade que, se limitado por lei, esta deve conter, em seu espírito (*mens legis*), antes o objetivo de assegurar o bem-estar geral sem nunca ferir o direito fundamental que a constituição agasalha. No segundo, argumenta-se que uma exceção é, por si, uma restrição que só deve valer para os casos excepcionais. Ir além é contrariar sua natureza”. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*. Barueri: Atlas, 2023. p. 258-259.

anterior (artigo 45, LPI¹¹⁴) e a hipótese em que o acusado de violação é titular de patente que o resguarde¹¹⁵.

Esmiuça-se o item (b): a interpretação das margens limitativas e o cerne da patente. Qualquer juízo conclusivo de coincidência ou equivalência técnica entre o objeto acusado de infrator e a patente impõe a preliminar definição do seu escopo de proteção.

A confirmação do uso não autorizado do teor tecnológico pertinente à patente depende da definição da abrangência do objeto protegido, sobre o qual recai a exclusividade. Somente assim é possível verificar se as condutas infratoras atingiram o invento protegido e, conseqüentemente, se houve violação do direito do titular da patente de explorar economicamente e com exclusividade o objeto.

As reivindicações desempenham um papel central na definição da proteção patentária, pois são elas que constituem os pontos característicos da invenção e determinam a extensão dos direitos do titular da patente¹¹⁶. Nas palavras de João Paulo Remédio Marques, elas “traduzem proposições linguísticas destinadas a identificar, concisa e claramente, as regras técnicas em que se materializa a solução técnica constitutiva da invenção”¹¹⁷, de forma que devem possuir os elementos necessários e suficientes para definir o produto ou o processo reivindicado. Elas são a essência dos direitos garantidos pela patente¹¹⁸.

Como atividade inicial, deve-se interpretar as palavras e expressões técnicas que constam nas reivindicações, a fim de captar e definir o seu sentido técnico

¹¹⁴ LPI - Art. 45. À pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

¹¹⁵ “no conflito de patentes válidas, o direito de exclusividade de um titular não se sobrepõe ao do outro, nos limites de suas patentes. E, no caso em exame, é bem de ver que não há qualquer prova nos autos de que o traje fabricado pela ré esteja em desacordo com a sua patente”. BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível nº 1001619-48.2015.8.26.0510*, Des. Azuma Nishi, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 23 fev. 2023.

¹¹⁶ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II. t. I. 3. ed. Atualizado por Newton Silveira e Dênis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 49.

¹¹⁷ MARQUES, João Paulo Remédio. Reivindicações: algumas reflexões sobre a sua interpretação e a fundamentação dos critérios de decisões em litígios de patentes. *Revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, v. 42, 1. ed., Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, p. 217-240, 2022. p. 238. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/j.ctv37xg23w.12>. Acesso em: 25 maio 2024.

¹¹⁸ AHLERT, Ivan B.; CAMARA JÚNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019. p. 178.

literal, para então comparar com um produto ou processo corporificado no elemento acusado como infrator.

De forma subsidiária, o conteúdo do relatório descritivo e os desenhos, se existirem, auxiliam a interpretação das reivindicações. Não são elementos que complementam ou suprem alguma omissão da reivindicação, pois o que estiver no relatório descritivo e não constar na reivindicação não está protegido e pode ser utilizado por terceiros¹¹⁹. Tampouco os seus exemplos limitam o conteúdo das reivindicações, servindo tão somente como instrumentos de esclarecimentos¹²⁰. Ainda, a patente não confere proteção a um conceito inventivo geral, que venha a constar no relatório descritivo, se essa amplitude não existir nas reivindicações¹²¹.

Pedro Marcos Nunes Barbosa e Milton Lucídio Leão Barcellos apresentam uma analogia entre os direitos imobiliários e direitos mobiliários imateriais, que auxiliam na compreensão das funções de cada elemento de uma carta-patente. Os autores comparam a escritura de uma casa, averbada junto ao Registro Geral de Imóveis (RGI), a um documento de patente, concedido pelo INPI: (a) o relatório descritivo, na parte em que descreve o estado da técnica, seria no documento do RGI os imóveis confinantes ou lindeiros; (b) os exemplos e eventuais desenhos do relatório descritivo são as descrições do imóvel; e (c) as reivindicações seriam a exata metragem da casa¹²².

João Paulo Remédio Marques aponta ainda caminho para a superação de ambiguidades que venham a surgir na definição da adequada interpretação das reivindicações: olhar eventuais diálogos entre o requerente do pedido de patente e o examinador do INPI, em especial quando há alterações ou limitações ao quadro

¹¹⁹ MARQUES, João Paulo Remédio. Reivindicações: algumas reflexões sobre a sua interpretação e a fundamentação dos critérios de decisões em litígios de patentes. *Revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, v. 42, 1. ed., Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, p. 217-240, 2022. p. 239. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/j.ctv37xg23w.12>. Acesso em: 25 maio 2024.

¹²⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II. t. I. 3. ed. Atualizado por Newton Silveira e Dênis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 128.

¹²¹ AHLERT, Ivan B.; CAMARA JÚNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019. p. 165.

¹²² BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; e BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Contrafação de patentes*. 2022. Disponível em: <https://ibpi.org.br/contrafacao-de-patentes/>. Acesso em: 24 maio 2024.

reivindicatório¹²³. Trata-se de avaliar os posicionamentos do titular da patente no processamento do pedido de patente.

Essa avaliação do processo administrativo já é utilizada nos tribunais estadunidenses em ações envolvendo patentes, no que se definiu como a fase do *claim construction*. Nessa etapa, as ambiguidades interpretativas da patente são preferencialmente resolvidas com as chamadas evidências intrínsecas, que esclarecem o escopo da patente com as informações constantes na própria carta-patente (reivindicações, relatório descritivo e desenhos) e do histórico do processamento do pedido de patente perante o escritório examinador (*prosecution history estoppel*)¹²⁴. Isso é feito através da lente do técnico no assunto da área tecnológica da patente.

Embora a LPI não contenha uma disposição específica sobre o *prosecution history estoppel*, a sua aplicação na interpretação do escopo de proteção de patentes no Brasil encontra respaldo no princípio da boa-fé objetiva e da teoria do *venire contra factum proprium*¹²⁵. As declarações e comportamentos do titular da patente durante o processamento do pedido junto ao INPI, especialmente aqueles determinantes para superar eventuais objeções à patenteabilidade, são elementos a serem considerados na interpretação das reivindicações.

Portanto, a exclusividade patentária encontra seus limites no quadro reivindicatório concedido, através de uma análise fática pela lente do técnico no assunto, que pode se valer do relatório descritivo e desenhos e das manifestações do titular no processamento do pedido de patente. Soluções principiológicas

¹²³ MARQUES, João Paulo Remédio. Reivindicações: algumas reflexões sobre a sua interpretação e a fundamentação dos critérios de decisões em litígios de patentes. *Revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, v. 42, 1. ed., Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, p. 217-240, 2022. p. 243. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/j.ctv37xg23w.12>. Acesso em: 25 maio 2024.

¹²⁴ Antes mesmo da fase em que se comparam as reivindicações da patente com o objeto acusado como infrator (seguindo o princípio da *all limitation rules*), há etapa interpretativa anterior, liderada por juízes, para definir o conteúdo patentário coberto pelas reivindicações. MANZO, Edward D. *Patent claim construction in the Federal Circuit*. Chicago: West, 2011. p. 4, 20.

¹²⁵ AHLERT, Ivan B.; CAMARA JÚNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019. p. 201.

abstratas¹²⁶ ou vieses políticos e pessoais¹²⁷, sob a justificativa de uma ponderação genérica de valores constitucionais¹²⁸, para realizar uma leitura mais restritiva ou ampliativa do escopo protetivo da patente, em detrimento do que realmente nela está escrita, são uma impropriedade e devem ser evitadas. Se há uma regra infraconstitucional aplicável, tal como o artigo 41 da LPI, e ela adequa-se ao caso, não se recorre à residual ponderação¹²⁹. A própria lei já se ocupou do balanceamento de freios e contrapesos com os outros valores constitucionais.

Trabalhar com patentes no Brasil é se deparar, muita das vezes, com a sua demonização¹³⁰. No lugar de se aferrar a tecnicidade, argumentos metajurídicos – cheios de adjetivações e cenários catastróficos para a saúde pública, concorrência, alimentação, entre outros – pautam principalmente os discursos da indústria da cópia. Deve-se evitar esse caminho. Sendo a extensão da invenção uma matéria

¹²⁶ Conforme o artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), promulgada pelo Decreto-Lei nº 4.657 de 1942 e alterada pela Lei 12.376/2010: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

¹²⁷ “A prática dos tribunais não está imune a críticas. Conforme abalizada denúncia de Lenio Luiz Streck (2012), vive-se sob o signo do que ele chama de ‘pan-principiologismo’, uma espécie de ‘estado de natureza hermenêutico’ que traz consigo a abertura para modelos de decisionismo judicial, a partir de uma noção descomprometida e pouco ilustrada da teoria da ponderação. A prática dos tribunais reflete quase um autêntico e preocupante ‘Leito de Procusto’ hermenêutico: se a norma a aplicar diz mais do que se quer, o intérprete corta-lhe um pedaço; se diz menos, estica o seu sentido até alcançar a ‘medida correta’”. CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. A teoria da ponderação de princípios na encruzilhada do decisionismo judicial: limita-me ou te devoro!. *Sequência Estudos Jurídicos e Políticos*, Florianópolis, v. 38, n. 75, p. 219–242, 2017. p. 224. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2017v38n75p219>. Acesso em: 24 nov. 2024.

¹²⁸ “Não se pode atribuir conotação maniqueísta e discriminatória aos interesses comerciais da empresa requerente, tão-só porque confrontados, na espécie, com os sagrados princípios que dizem o direito à vida e à saúde da população brasileira, dos quais se coloca como guardião a Agência requerida. Por mais sensível que seja o tema, não pode o julgador partir do pressuposto de que são inconciliáveis os direitos e interesses debatidos na lide, sob pena de restar comprometida a realização da justiça.” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 6146-DF, Segunda Turma, Ministro João Otávio De Noronha, DJe: 29 set. 2003.

¹²⁹ Não se defende a exclusão da ponderação principiológica. Defende-se, porém, que ela deve ser realizada apenas quando o caso concreto apresentado não se resolve pelo juízo de adequação, com a regra infraconstitucional prevista na LPI. Em ações de infração de patente, de caráter essencialmente privado, espera-se que o magistrado intérprete verifique se o produto ou processo acusado como infrator está no escopo da patente ou instrumentaliza a realização do escopo da patente.

¹³⁰ Conforme voto vencido, proferido em julgamento perante o TRF2, onde é suscitado um dito princípio *in dubio contra patentem* – que esta autora entende não possuir fundamento no ordenamento jurídico. BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação Cível nº 01038862620124025101, 2ª Turma Especializada, voto vencido Des. Rel. André Fontes, julgamento em 09 mai. 2016.

fática e técnica, aplica-se o artigo 41 da LPI – que concretiza o direito positivado como fundamental – para defini-la.

1.3 Tipos de violação à patente

A exploração não autorizada da matéria protegida pela patente constitui um ilícito patentário. Sob a perspectiva do objeto, ao comparar a matéria acusada de infração com as reivindicações da patente, identifica-se a infração literal ou por equivalência. Sob o viés subjetivo, o ilícito pode ser classificado como infração direta ou indireta. De todo o modo, a investigação da infração sempre é feita pela comparação entre o produto ou processo acusado de infrator e pelo menos uma reivindicação independente da patente.¹³¹

1.3.1 Infração literal e Infração por equivalência

A infração literal ocorre quando o produto ou o processo acusado como infrator encaixa-se integralmente, *ipsis litteris*, dentro dos limites de pelo menos uma reivindicação independente da patente¹³². Trata-se da regra nomeada no direito estadunidense como *all-limitations rules*¹³³ e de aplicação consolidada no Brasil¹³⁴. Dado que para a reivindicação vigora a regra da indivisibilidade¹³⁵, se todos os elementos são identificados na matéria acusada como infratora, há infração literal. Frisa-se que a análise do objeto acusado deve ser feita a partir dos elementos que o constitui e não da solução técnica que ele proporciona.

A infração por equivalência, também conhecida como Doutrina dos Equivalentes, é uma exceção à regra do *all-limitation rules* e está prevista no artigo

¹³¹ MAGALHÃES, Ari. *Manual de redação de patentes – um guia prático para uso de leigos e profissionais*. 1 ed. Salto, SP: Schona, 2016. p. 103

¹³² “aqueles que são indispensáveis à definição do objeto da patente e imprescindíveis para a fiel execução do invento pelo perito na especialidade”. MARQUES, Roberta Silva Melo Fernandes Remédio. *Patente farmacêutica & medicamento genérico: a tensão jurídica entre o direito exclusivo e a livre utilização*. Curitiba: Juruá editora, 2013. p. 259.

¹³³ MUELLER, Janice M. *Patent Law*. 3. ed. Nova York: Aspen Publishers, 1963. p. 334.

¹³⁴ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 2.046.456/SP*, Terceira Turma, Min. Rel. Nancy Andrighi, DJe: 25 out. 2023.

¹³⁵ Sugere-se a leitura: BARBOSA, Denis Borges. Da regra da indivisibilidade das reivindicações de patentes no direito brasileiro. *Academia*, 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/4397083/Da_regra_da_indivisibilidade_das_reivindica%C3%A7%C3%B5es_de_patentes_no_direito_brasileiro. Acesso em: 14 dez. 2024.

186 da LPI¹³⁶. Para a aferição desse tipo de infração, não se verifica se cada elemento da reivindicação da patente está sendo integralmente reproduzido no produto ou processo infrator.

Os Tribunais brasileiros ainda carecem de uma padronização para a investigação de eventuais equivalentes técnico-funcionais da patente copiada sem autorização. É possível encontrar acórdãos aplicando diferentes raciais para confirmar ou não a existência de infração por equivalência. A título exemplificativo, há acórdãos que avaliaram a equivalência a partir do “conceito inventivo da patente”¹³⁷ e do teste tripartite¹³⁸. Por vezes, nem mesmo a Corte Superior contribuiu de forma eficaz. No julgamento do Agravo Interno, no Agravo em Recurso Especial nº 1.658.707/PR¹³⁹, o STJ tratou como infração literal um caso de infração por equivalência. No acórdão, consignou-se que, como as instâncias ordinárias confirmaram o fato de que o processo acusado de violação era diferente do protegido pela patente, mesmo havendo resultado similar, não haveria infração por equivalência. O entendimento revela-se como uma impropriedade, já que também estava consignado nas decisões *a quo*, reproduzidas no acórdão do STJ, o fato de que, embora distintos, os processos eram equivalentes, dada as ínfimas modificações de produção e obtenção de produtos idênticos.

¹³⁶ LPI - 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.

¹³⁷ “O que se protege, na verdade é a solução nova para o problema técnico pertinente. A equivalência trabalha com a noção de que a patente protege a *ideia inventiva*, e não estritamente a matéria reivindicada”. BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, *Apelação Cível nº 0002325-55.2019.8.16.0132*, Des. Lauri Caetano da Silva, Primeira Câmara Cível, Julgado em: 22 fev. 2023. [grifos nossos]. Nesse mesmo sentido: BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, *Apelação Cível nº 0007208-52.2008.8.19.0001*, Des. Nagib Slaibi, Sexta Câmara Cível, Julgado em: 02 dez. 2015.

¹³⁸ “Na teoria do teste *tripartite*, deve-se responder aos seguintes quesitos: a) Os meios técnicos em comparação possuem a mesma *função*? b) Os meios técnicos desenvolvem substancialmente a *função* de mesma maneira? c) O *resultado* obtido é substancialmente o mesmo? Nem sempre um meio corresponde exatamente ao outro no objeto acusado. Pode ser que um ou mais meios sejam confrontados com um único meio, ou vice-versa, tornando o exame mais complexo. (...) Por razões de segurança jurídica, a teoria do teste tripartite vem se desenvolvendo cada vez mais, em detrimento da teoria do resultado”. BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, *Apelação Criminal nº 1.0514.13.000785-9/001*, Des. Rubens Gabriel Soares, Sexta Câmara Criminal, Julgado em: 10 abr. 2018. [grifos nossos]. Nesse mesmo sentido: BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, *Apelação Cível nº 0170121-97.2016.8.19.0001*, Des. Camilo Ribeiro Rulière, Décima Câmara de Direito Privado, Julgado em: 05 mar. 2024.

¹³⁹ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.658.707/PR*, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em: 23 ago. 2022, DJe: 30 ago. 2022.

1.3.2 Infração direta

A infração direta¹⁴⁰, prevista no *caput* do artigo 42 da LPI, ocorre quando o agente, sem consentimento, usa, coloca à venda, vende ou importa produto, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteados. Esta autora entende que é irrelevante a eventual ignorância sobre a existência do título, boa-fé subjetiva ou intencionalidade do infrator, bastando a materialidade da reprodução da patente para que se configure a violação e o dever de indenizar. É possível que haja infração direta de patente (sujeito), na forma literal ou por equivalência (objeto).

A LPI também possui uma vertente de proteção penal ao titular da patente, que dispõe nos artigos 183 e 184 da LPI¹⁴¹ as hipóteses de infração direta penalmente puníveis. Esses artigos acrescentam ao rol de atos de infração direta, também passíveis de reflexos nas esferas cível e administrativa, a exportação, manutenção em estoque e ocultação ou recepção para utilização com fins econômicos de matéria patenteada¹⁴².

1.3.3 Infração indireta

A violação do direito de patente nem sempre é um fato isolado. O poder de interdição do *caput* do artigo 42 é insuficiente em algumas situações, em especial aquelas em que outros agentes de uma cadeia produtiva de certa forma participam do ilícito patentário, sem executá-lo diretamente.

Ainda, o sistema de patentes possui uma assimetria protetiva quando se compara patentes de produto e patentes de processo. Não no âmbito legal, pois não

¹⁴⁰ Balmes Vega Garcia utiliza a nomenclatura “contração principal”. GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005. p. 77.

¹⁴¹ LPI - 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 patentado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado 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.

¹⁴² Segundo Denis Borges Barbosa, para que os dispositivos penais da LPI também tenham repercussão cível, há a necessidade de reconhecimento de dolo – o que não se concorda. Cf. capítulo 2. BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1495.

existe um tipo de patente mais “forte” ou mais “fraca”. A discrepância é revelada na prática, quando o titular da patente precisa buscar o judiciário para impedir e/ou ser ressarcido do uso indevido da sua tecnologia protegida.

O titular de uma patente de produto tem muito mais facilidade em demonstrar que um terceiro fabrica e/ou vende uma cópia do seu produto patenteado do que o titular de uma patente de processo. Há patentes de processo que cobrem métodos que são implementados diretamente pelo consumidor/clientes do titular da patente e não por um concorrente.

Considere uma patente, titularizada por uma sociedade empresária que atua no setor agroquímico, que protege um método de aplicação de uma mistura agroquímica, que combina três ingredientes ativos, todos em domínio público, em proporções específicas, para o controle da praga da lagarta na cultura do algodão. Suponha que um concorrente do agronegócio lance no mercado um defensivo agrícola com essa mesma combinação de ativos, com indicação na bula de uso para o tratamento da praga da lagarta, na mesmíssima proporção protegida pela patente. Nesse caso, ter-se-ão diversos cotonicultores que, ao adquirirem o produto do concorrente e seguirem as instruções da bula¹⁴³, executarão em suas plantações o método protegido – sendo os infratores diretos.

O titular da patente de método enfrenta duas questões sensíveis para impedir que seu direito seja violado e/ou receber a compensação patrimonial pelo uso não autorizado da sua tecnologia. Os cotonicultores que infringem diretamente a patente também são clientes do titular, seja desse mesmo produto à base da mistura ternária ou de outros agroquímicos. Isso significa que ajuizar ações de infração contra os produtores agrícolas arruinaria a relação comercial destes com o titular da patente, fazendo-o perder a clientela.

Igualmente, processos litigiosos contra os cotonicultores seriam desafiadores, numerosos e custosos, considerando a eventual investigação da infração em cada uma das fazendas, pulverização jurisdicional, produção de prova pericial, entre outras despesas inerentes à judicialização – sem qualquer garantia de

¹⁴³ O mercado de agroquímicos é altamente regulado. Um agroquímico só pode ser adquirido mediante prescrição de receita agrônômica por um profissional habilitado, como um engenheiro agrônomo (art. 39, Lei nº 14.785/2023). Este também será um infrator indireto (indutor), caso prescreva o método patenteado.

reparação patrimonial. Para superar a celeuma, o titular da patente pode atuar na “raiz do problema”, contra o terceiro que vendeu o produto para o cotonicultor, sendo este o infrator indireto.

A infração indireta, prevista na cláusula geral disposta no § 1º, do artigo 42 da LPI, consiste na hipótese em que o agente, embora não possua o domínio sobre o ato ilícito que se encaixa nas hipóteses do *caput* do artigo 42, artigo 183 e artigo 184, contribui de alguma forma para ele. Ela está associada à atividade de induzir ou instigar alguém a cometer diretamente a violação de patente (infração por indução) ou de fornecer ao executor direto componentes materiais para reproduzir a invenção (infração por contribuição). Ainda é possível que essas duas atividades se misturem, como no exemplo acima.

A nomenclatura “infração indireta” não é uma unanimidade na escassa doutrina brasileira sobre a matéria. Denis Borges Barbosa não aceita o termo, pois entende que o ato de contribuir mencionado no dispositivo da LPI não é uma contrafação em si¹⁴⁴. Já Balmes Vega Garcia a chama de “contrafação secundária”¹⁴⁵. Rejeita-se a posição dos autores nesses pontos. A uma porque a LPI equiparou a violação do *caput* do artigo 42 ao §1º, tendo em ambos a previsão de ações igualmente vedadas pelo ordenamento, que geram um dano e garantem ao titular o direito de interdição e reparação. A duas porque adjetivar a discussão como “secundária” pode sugerir que ela é de menor importância, o que não é verdade.

A criação do direito subjetivo *stricto sensu* do titular da patente que permite também agir contra aqueles indiretamente envolvidos na violação está intrinsecamente ligada ao perfil funcional da patente¹⁴⁶. Como visto, uma das justificativas do sistema de patentes é o incentivo para a inovação através da recuperação econômica dispendida em pesquisa e desenvolvimento. Se patentes são

¹⁴⁴ BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. p. 6. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 11 maio 2024.

¹⁴⁵ GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005. p. 89.

¹⁴⁶ Segundo Tal Kedem, a infração indireta existe para “punish those whose actions, though they do not constitute direct infringement, are inequitable and run counter to the purpose of the patent laws”. KEDEM, Tal. Secondary liability for actively inducing patent infringement: which intentions pave the road?. *William & Mary Law Review*, v. 48, p. 1445-1496, 2007. p. 1468. Disponível em: <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol48/iss4/6>. Acesso em: 31 maio 2024. Tradução livre: “punir aqueles cujas ações, embora não constituam infração direta, são injustas e contrárias ao objetivo das leis de patentes”.

perquiridas para garantir uma vantagem competitiva e temporária, que amortizam o investimento e geram lucro, são necessários mecanismos para concretizar esse direito.

Alinhado com o exemplo anterior, Tim Holbrook sustenta a relevância da criação da tutela contra a infração indireta a partir das dificuldades relacionadas ao ajuizamento de uma ação contra o infrator direto, seja porque são numerosos, de caráter disperso, consumidores do próprio titular da patente ou, ainda, incapazes de compensar financeiramente o titular da patente pelo uso indevido da matéria protegida¹⁴⁷.

Por isso, a LPI trata o infrator indireto como se direto fosse para fins de interdição dos atos violadores e obtenção de compensação financeira, facilitando a proteção do ativo imaterial. Ao titular da patente é viabilizado subir “a montante a cadeia produtiva”¹⁴⁸ do produto ou processo infrator, para a identificação de um eventual agente que contribui para a concretização do ato de violação direta da patente.

O instrumento é útil quando há uma multiplicidade de violadores diretos que dependem de um único infrator indireto, como no exemplo dos diversos cotonicultores e do único concorrente do setor agroquímico. Analogamente, é mais econômico e eficiente, do ponto de vista processual, conter a nascente de um rio do que tentar controlar seus diversos afluentes.

Embora o exemplo anterior seja relacionado a uma patente de processo (método), a proibição da infração indireta também é útil aos titulares de patentes de produto, em especial quando a tutela é sobre um produto complexo, formados por partes que, isoladamente, não são patenteadas.

Tome como exemplo a patente US 11,703,118 B2, concedida nos EUA, que protege um dispositivo de controle de componentes de uma bicicleta, com sensores sem fio, integrados em uma luva, para o uso de ciclistas. Com esse produto, o

¹⁴⁷ HOLBROOK, Timothy R. The intent element of induced infringement. *Santa Clara High Tech. Law Journal*, v. 22, p. 399-412, 2005. p. 400-401. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol22/iss3/2>. Acesso em: 30 maio 2024.

¹⁴⁸ BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. p. 6. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 11 maio 2024.

condutor da bicicleta, ao estalar o dedo indicador ou tocar o polegar em outro dedo, consegue trocar a marcha ou suspensão do veículo¹⁴⁹.

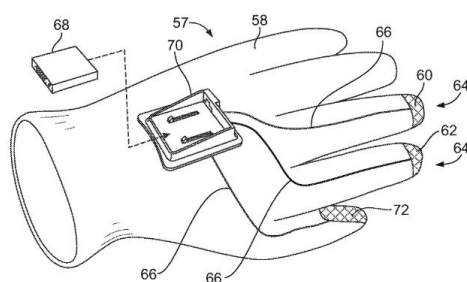


FIG. 5

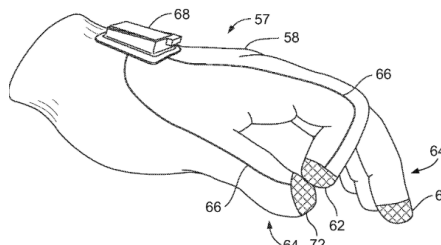


FIG. 6

Figura 1 - Dispositivo de controle para bicicleta.

Fonte: Disponível em>

<https://patents.google.com/patent/US11703118B2/en?q=US+11%2c703%2c118+B2>. Acesso em 10 mar 2025.

Um fabricante que fornece à terceiro apenas uma luva, que isolada não é objeto de proteção patentária, mesmo sem estarem acoplados os sensores e outros aparatos reivindicados em pelo menos uma reivindicação independente da patente, pode, em algumas hipóteses, estar praticando infração indireta à patente (na modalidade por contribuição). Isso também se pode dizer do comerciante de alguma outra parte isolada mencionada na reivindicação, como o sensor de controle passível de vestimenta, que gera sinais de entrada quando acionado.

A ausência de proteção patentária sobre um componente material não afasta a participação no ilícito, sendo irrelevante a alegação de que a parte fornecida pelo acusado de infração indireta está compreendido no estado da técnica, seja porque caiu em domínio público ou porque nunca esteve sob proteção de direito industrial. Ao mesmo tempo que cada característica isolada da reivindicação independente tem a função limitadora do escopo de proteção, ela também pode vir a fundamentar a

¹⁴⁹ Conforme reivindicação 1: “1. Um dispositivo de controle vestível por um ciclista, o dispositivo de controle compreendendo: pelo menos um sensor de controle vestível gerando sinais de entrada quando acionado; um processador de controle de mudança em comunicação com o pelo menos um sensor de controle gerando sinais de controle responsivos aos sinais de entrada; um transmissor sem fio transmitindo os sinais de controle; e uma fonte de energia conectada ao processador de controle de mudança e ao transmissor sem fio.”. Tradução livre de: “1. A control device wearable by a bicycle rider, the control device comprising: at least one wearable control sensor generating input signals when actuated; a shift control processor in communication with the at least one control sensor generating control signals responsive to the input signals; a wireless transmitter transmitting the control signals; and a power source connected to the shift control processor and the wireless transmitter”. GOOGLE. Control device for bicycle and methods. US11703118B2. United States. Inventor: Kevin Wesling. Google Patents. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US11703118B2/en?q=US+11.703.118>. Acesso em: 12 fev. 2025.

proibição de um ato de infração por contribuição – independente se consta no preâmbulo ou na parte caracterizante¹⁵⁰.

Tem-se no texto do § 1º do artigo 42 da LPI a cláusula geral da violação indireta de patente: o legislador pátrio dispôs de forma ampla os atos reputados como de infração indireta passíveis de interdição e reparação. O termo contribuir em “contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo” é um conceito jurídico indeterminado¹⁵¹, que apresenta mais uma polissemia do que uma vagueza semântica. De toda forma, faz-se necessário definir os sentidos conforme os padrões dogmáticos jurídicos.

Por um lado, os vários sentidos possíveis permitem que a fonte normativa envelheça sem perder a sua aplicação¹⁵². Ela acompanha o avançar da criatividade humana, que não fermenta apenas para o desenvolvimento positivo, mas também para novas formas de se apropriar e tirar proveito da propriedade imaterial alheia. De outro, coloca os operadores do direito em situação preocupante: o que é contribuir para a violação aos direitos do titular de uma patente, a ponto de fazer jus a interdição alheia? O que é preciso para, além da interdição, alcançar a reparação civil?

A amplitude do termo faz com os escassos comentadores do dispositivo afirmem que “contribuir” é qualquer ato que o juiz entender como tal, seja na forma material ou subjetiva¹⁵³. Maria Celina Bodin de Moraes já sinalizou os perigos do

¹⁵⁰ HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. *Patent Law: a handbook on European and German Patent Law*. Canada: Hart Publishing, 2014. p. 758.

¹⁵¹ Segundo Antonio Menezes Cordeiro, o conceito indeterminado ocorre quando não se permite comunicações claras quanto ao seu conteúdo, por polissemia, vaguidade, ambiguidade, porosidade ou esvaziamento. Ainda, adota-se a posição de que a indeterminação está no conceito de “contribuição” e não no termo em si. CORDEIRO, Antonio Menezes. *Da boa-fé no Direito Civil*. 5. reimp. Coimbra: Almedina, 1953. p. 1176-1177.

¹⁵² Nas palavras de Judith Martins-Costa: “um Código não-totalitário tem janelas abertas para a mobilidade da vida, pontes que o ligam a outros corpos normativos – mesmo os extra-jurídicos – e avenidas, bem trilhadas, que o vinculam, dialeticamente, aos princípios e regras constitucionais. As cláusulas gerais, (...), constituem as janelas, pontes e avenidas dos modernos códigos civis”. MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um “Sistema em Construção” (As Cláusulas Gerais no Projeto do Código Civil Brasileiro). *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, Porto Alegre, v. 15, n. 15, p. 129-154, 2017. p. 131. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/revfacdir/article/view/70391>. Acesso em: 14 dez. 2024.

¹⁵³ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 110.

“direito segundo a boca-do-juiz”, sendo necessária uma calibragem e o mínimo de segurança jurídica¹⁵⁴.

Em tempos extremados, de “surto antipatentes espalhando-se por setores do Poder Executivo (...), do Judiciário e do Legislativo”¹⁵⁵ a condutas abusivas do direito de patentes¹⁵⁶, o caminho é, doutrinariamente, sugerir limites e indicar possibilidades hermenêuticas, para que haja critérios a serem seguidos pelos operadores do direito – sem perder de vista a constitucionalização do Direito, sem excessos. Afinal, diante de cláusulas gerais, a voz do juiz não pode ser arbitrária, mas vinculada¹⁵⁷ a fundamentos jurídicos, na concretude que a sociedade desenha. Dessa forma evita-se tanto o esvaziamento da tutela de patentes válidas e vigentes, quanto o favorecimento daqueles que defendem a elasticidade do seu direito patentário para além do concedido pelo INPI, por vezes sob o argumento de um pretenso constitucionalismo, que se concretiza em uma “anarquia metodológica”¹⁵⁸ da interpretação.

Balmes Vega Garcia dedicou parte do seu trabalho sobre violação de patentes para tratar da infração indireta. O seu primeiro questionamento – também cerne desse trabalho – é o alcance da expressão “contribuir” do § 1º do artigo 42 da LPI. O autor conclui que o termo deve ser lido de forma ampla, contemplando não apenas um provimento material do terceiro (infração por contribuição), mas também o elemento subjetivo da ação (infração por indução), como fornecer

¹⁵⁴ MORAES, Maria Celina Bodin de. Do juiz boca-da-lei a lei segundo a boca-do-juiz: notas sobre a aplicação-interpretação do direito no início do séc. XX. *Revista de Direito Privado (RDPriv)*, v. 14, n. 56, p. 11-30, out./dez. 2013. p. 30.

¹⁵⁵ AHLERT, Ivan B. Não é patente que barra desenvolvimento de remédio. *Consultor Jurídico*, 22 mar. 2010. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2010-mar-22/carga-tributaria-nao-patente-atravanca-desenvolvimento-remedio/>. Acesso em: 26 maio 2024.

¹⁵⁶ Amanda Fonseca De Siervi aponta algumas formas de abuso de patentes, sejam as fraudes ou abusos nos procedimentos de registro ou no exercício legal do direito, que se concretizam em diversos comportamentos em relações contratuais de licenciamento (cláusulas relacionadas a preço, de não impugnação, de restrições territoriais, de exclusividade e não concorrência, licenças casadas, recusa em contratar, etc.), de *sham litigation* e de obtenção de patentes fraudulentas e defensivas (*patent trolls*, *pool* de patentes, *patent thickets*, etc.). DE SIERVI, Amanda Fonseca. *Patentes disfuncionais: verificação do abuso no exercício do direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 204-226.

¹⁵⁷ MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um "Sistema em Construção" (As Cláusulas Gerais no Projeto do Código Civil Brasileiro). *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, Porto Alegre, v. 15, n. 15, p. 129-154, 2017. p. 139. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/revfacdir/article/view/70391>. Acesso em: 14 dez. 2024.

¹⁵⁸ SARMENTO, Daniel. Ubiquidade Constitucional: os dois lados da moeda. In: SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Coords.). *A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 113-148.

informações – na forma de conhecimento, dados, propriedade etc. – sobre o produto ou processo patenteado que permita que infrator direto execute o objeto protegido pela patente¹⁵⁹.

Nesse momento, certo é que o infrator indireto não realiza por si só, com suas próprias mãos, os atos que configuram a violação da patente (produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar), mas participa contribuindo, de alguma forma, para que outro agente viole ou esteja prestes a violar diretamente a exclusividade outorgada via patente.

À infração por contribuição, objeto dessa pesquisa, dedicam-se as páginas a seguir. Por ora, menciona-se a vertente penal da LPI, o artigo 185¹⁶⁰, em que o legislador optou pela técnica da regulamentação por *fattispecie*, prevendo expressamente uma forma de infração por contribuição. Não se limita, porém, a proteção prevista no artigo 42, § 1º, da LPI ao tipo penal previsto no artigo 185. O fato de existir previsão de ilícito penal para uma das hipóteses de infração indireta, na modalidade de contribuição material, não cristaliza um conceito para o ato de contribuir, pois existem outros possíveis decorrentes da cláusula geral¹⁶¹.

1.4 A infração por contribuição de patentes segundo os tribunais

A delimitação do conceito, elementos caracterizadores e consequências jurídicas da infração por contribuição tem como ponto de partida amostras da jurisprudência brasileira. Identificam-se em três casos modelos argumentativos utilizados pelo Judiciário para a matéria.

(A) Caso 1: embalagens de artigos de cama e banho

No julgamento da apelação nº 394.436.4/4-00¹⁶², o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) utilizou o § 1º do artigo 42 da LPI para fundamentar a

¹⁵⁹ Essa é a única passagem de Balmes Veja Garcia sobre infração por indução. GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005. p. 89-90.

¹⁶⁰ LPI - 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.

¹⁶¹ Cf. capítulo 3.5.

¹⁶² TJSP, *Apelação Cível n. 394.436.4/4-00*, Des. Enio Santarel Li Zuliani, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 24 jul. 2008.

sua decisão. A ação de origem, julgada parcialmente procedente, versava sobre a infração da patente de invenção PI 9000183-4, que protegia um processo de fabricação de alça para embalagens e a respectiva alça (patente de processo e produto), que possibilitava uma redução no número de operações para confeccioná-la e instalá-la e, como consequência, diminuição dos custos.

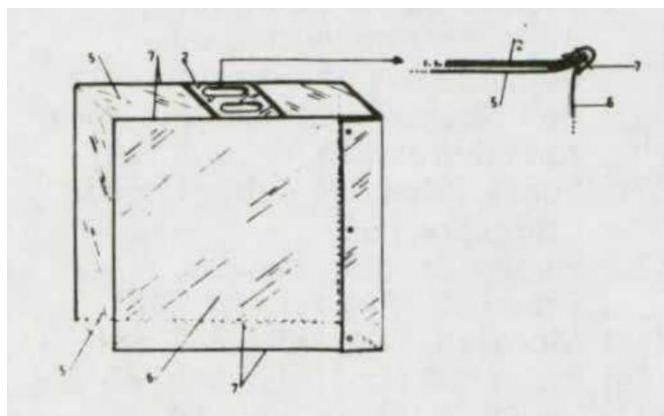


Figura 2 - Alça para embalagens

Fonte: Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 1032 de 11/09/90, p. 30.

Na primeira instância, a violação da patente foi reconhecida e, com isso, determinou-se a abstenção do uso da tecnologia protegida. No entanto, o pedido de reparação de danos materiais foi rejeitado, o que motivou os autores a recorrerem dessa parte da sentença.

Na contextualização fática da demanda, dada pelo acórdão do TJSP, consta que o réu-apelado não fabricava ou vendia de forma avulsa as alças protegidas pela patente. Ele seria um revendedor, que comercializava em suas lojas produtos como cobertores, toalhas, colchas e artigos afins, que já vinham de fábrica acondicionados em uma embalagem que continha a alça patenteada.

Para o colegiado, a situação fática configurou a conduta prevista no § 1º do artigo 42 da LPI. No entanto, não teria restado caracterizaria a exploração indevida do objeto patenteado nos termos do artigo 44 da LPI, pois o réu-apelado não explorava o comércio das embalagens com a alça em si, mas outro produto acomodado nestas. Nessa linha, consignou-se que o infrator não teria obtido uma vantagem econômica das embalagens com a alça, que no máximo serviam para deixar os produtos de cama e banho mais interessantes. Ainda, foi considerado o fato de que ele não tinha ciência do uso secundário que fazia do produto patenteado,

que era fabricado e fornecido por terceiro. Com essa motivação, o Tribunal manteve o entendimento da instância ordinária de que não seria hipótese de reparação material, apenas de abstenção de uso.

O entendimento do TJSP dado para a “contribuição” do § 1º do artigo 42 da LPI seria o ato de venda do objeto patenteado fabricado por um terceiro, mas de uma forma indireta e sem intenção.

(B) Caso 2: composição de pelo menos 10mg de treonato de magnésio

Também no TJSP, em sede de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de pedido de tutela antecipada de urgência¹⁶³, que buscava a determinação da abstenção de atos reputados como infratores de patente de invenção, um julgamento de 2021 chama a atenção.

A autora-agravante, licenciada da titular de patente de invenção PI0809103-0, que protegia uma composição farmacêutica (suplemento) de pelo menos 10 mg de treonato de magnésio (reivindicação 1¹⁶⁴), preferencialmente na forma de comprimido ou cápsula, acusou a ré-agravada de cometer atos de infração por contribuição ao importar, vender, oferecer à venda e fornecer o composto treonato de magnésio a terceiros, em especial às farmácias de manipulação. Estas sim estariam diretamente produzindo e comercializando a composição protegida pela patente.

Segundo o relatório descritivo da patente *sub judice*, a composição patenteada torna o magnésio mais biodisponível no corpo humano do que outros sais convencionais de magnésio, melhorando a memória e a função cognitiva e prevenindo distúrbios e doenças degenerativas, como o Alzheimer.

¹⁶³ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Agravo de Instrumento n. 2264988-80.2021.8.26.0000*, Des. Jorge Tosta, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 16 dez. 2021.

¹⁶⁴ A patente PI0809103-0 possui três reivindicações independentes:
Reivindicação 1. Composição contendo magnésio, caracterizada pelo fato de que compreende pelo menos 10 mg de treonato de magnésio em uma forma de dosagem oral.
Reivindicação 6. Composição de alimento, caracterizada pelo fato de que compreende um carreador de alimento e uma composição contendo magnésio, como definida em qualquer uma das reivindicações 1 a 5.
Reivindicação 15. Uso de uma composição, como definida em qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que é para a preparação de um medicamento para pelo menos um de:(a) melhorar a função cognitiva;(b) fornecer suplementação de magnésio;(c) melhorar o efeito de um distúrbio neurológico;(d) melhorar o efeito de um distúrbio metabólico e(e) prolongar a expectativa de vida de um indivíduo.

A ré-agravada, uma importadora, não negou o fato a ela reputado, mas afirmou que a hipótese de contribuição à infração patentária deveria ser afastada em razão da excludente prevista no inciso III, do artigo 43, da LPI. A exceção ao direito do titular de patente de excluir terceiros do mercado é aplicada em caso de preparação de medicamento com um ingrediente patenteado, desde que realizada em escala individual, por profissional habilitado e mediante prescrição médica – benefício essencialmente utilizado pelas farmácias de manipulação¹⁶⁵.

O juízo de primeira instância trouxe compreensões preliminares sobre a ocorrência de infração por contribuição que merecem nota. A decisão de indeferimento foi pautada na hipótese de aplicação da excludente de ilicitude ventilada pelo réu – ainda que este não fosse uma farmácia de manipulação, que produz e vende a composição patenteada, na sua forma individualizada. Também restou consignado que não seria possível afirmar, na fase de cognição sumária, se toda e qualquer importação e comercialização do composto treonato de magnésio estaria abarcada pela proteção decorrente da patente judicializada¹⁶⁶.

O TJSP, por sua vez, manteve o indeferimento da tutela de urgência, sob a alegação de que não bastaria a mera importação e comercialização do composto treonato de magnésio, mas também seria necessário investigar se as farmácias de manipulação, para as quais a ré-agravada fornecia esse ingrediente ativo, de fato estavam produzindo e comercializando a composição patenteada.

Embora não sejam decisões definitivas¹⁶⁷, destacam-se algumas premissas que poderão circundar a análise de infração por contribuição neste caso pelo Tribunal de Justiça Bandeirante: (i) se é necessária ou não a comprovação da infração direta, cometida por quem recebe o elemento fornecido pelo infrator por contribuição, para configurar esse tipo de infração de patente; (ii) se o benefício das excludentes de ilicitude do artigo 43 da LPI, usufruído pelos infratores diretos, é extensível aos infratores indiretos por contribuição; (iii) se o elemento fornecido

¹⁶⁵ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 117-118.

¹⁶⁶ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Ação Cível n. 1087553-30.2021.8.26.0100*, Juíza de Direito Renata Mota Maciel, Segunda Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Decisão de: 13 out. 2021, DJe: 18 out. 2021.

¹⁶⁷ Até o fechamento da pesquisa, não havia sido proferida sentença de mérito.

pelo infrator por contribuição tem como utilidade exclusiva o ato violador da patente ou serve para outros fins.

(C) Caso 3: dispositivo de abertura e fechamento de áreas

Desde 2017, o titular da patente de modelo de utilidade MU 8400847-4 iniciou uma jornada judicial contra supostos infratores do seu invento¹⁶⁸. As ações, que se encontram em diferentes momentos processuais, majoritariamente, foram ajuizadas contra fabricantes de peças que poderiam vir a compor a tecnologia protegida, sob a alegação de violação da patente¹⁶⁹. Elegem-se cinco acórdãos oriundos dessas demandas, que trazem premissas que contribuem para este estudo¹⁷⁰.

A patente MU 8400847-4 protegia um dispositivo de abertura e fechamento de áreas, para setor de construção e arquitetura, composta por painéis/chapas de vidro, fixados em perfis de alumínio, que deslizam sobre trilhos. Tratava-se de uma espécie de esquadria para varandas, sacadas, terraços e janelas, que superou problemas conhecidos do estado da técnica, melhorando a mecânica do deslizamento dos perfis e a vedação para água, além de reduzir os custos na produção.

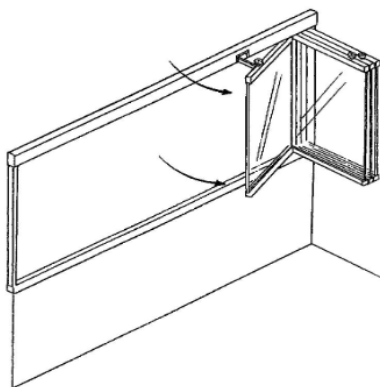


Figura 3 – Sistema de fechamento de varandas.

¹⁶⁸ Foram identificadas mais de 130 ações de infração de patente, ajuizadas perante o TJSP, pelo titular da patente MU 8400847-4.

¹⁶⁹ As iniciais das ações são praticamente idênticas e, de forma genérica, alegam a violação patentária, sem esclarecer exatamente se a acusação seria de violação direta ou indireta.

¹⁷⁰ Embora tratem de patentes de modelo de utilidade, os acórdãos selecionados são os primeiros a apresentarem uma discussão mais aprofundada sobre a infração por contribuição, justificando, assim, sua utilização.

Inicialmente, analisam-se quatro acórdãos relacionados aos litígios em que o acusado de infração era um produtor ou vendedor de peças que poderiam integrar o dispositivo protegido pela patente MU 8400847-4. Nos três primeiros casos, os acusados fabricavam perfis de alumínio em formato “U”, enquanto no quarto caso, o acusado produzia múltiplas peças e acessórios que poderiam compor o invento protegido. As decisões revelam que o TJSP deu tratamento diferenciado para situações fáticas semelhantes.

Em 2021, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, em julgamento unânime, reformou sentença que, embora tenha reconhecido que a peça de alumínio do réu não representava a cópia integral da disposição construtiva reivindicada na patente, mas tão somente um ponto específico do sistema, decidiu pelo reconhecimento de infração parcial da patente – sem apontar qual dispositivo legal estaria sendo violado¹⁷¹.

O réu-apelante enfatizou em seu recurso que no próprio laudo pericial, produzido perante a instância ordinária, restou demonstrado que o perfil de alumínio em formato “U” por ele utilizado estava compreendido no estado da técnica ou em domínio público – já que era possível ser identificado em documentos de anterioridades analisados. Não à toa esse tipo de perfil seria fabricado por inúmeras empresas. O tribunal acatou essa defesa. Para justificar a ausência de violação de propriedade industrial, a decisão colegiada reproduziu a parte do laudo pericial que afirmava que os perfis de alumínio em discussão estavam em domínio público há décadas.

Poucos anos depois, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP julgou apelação com conteúdo fático semelhante, mas deu tratamento jurídico diferente¹⁷². O titular da patente MU 8400847-4 ajuizara ação contra outra empresa, também produtora de perfis de alumínio em formato “U” e, em sede de sentença, restou reconhecida a infração por contribuição.

¹⁷¹ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1017280-27.2018.8.26.0554*, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Maurício Pessoa, Julgado em: 19 out. 2021.

¹⁷² BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1041797-53.2017.8.26.0224*, Des. Jane Franco Martins, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 27 set. 2023.

A ré interpôs recurso de apelação alegando que o seu perfil de alumínio, de forma isolada, não poderia ser qualificado como parte protegida pela patente em questão. Como tantos outros perfis de alumínio, seria elemento que pode vir a compor a construção de diversos artefatos, não sendo **específico** e exclusivo para a construção do dispositivo patenteado – ele teria outras finalidades. A defesa da ré-apelante seguiu a linha argumentativa do acórdão anterior.

A apelação teve o julgamento ampliado, o que propiciou posicionamentos diversos e mais aprofundados sobre as premissas para a configuração de infração por contribuição. Por três votos a dois, a sentença foi mantida.

No voto vencedor, reconhece-se que a ré-apelante fabricava e comercializava perfis de alumínio com múltiplas aplicações em diversos segmentos do mercado industrial e da construção civil. No entanto, foi replicado parte do laudo pericial, onde constou que alguns desses perfis de alumínio, se associados em uma montagem específica, com outros elementos de terceiros, infringiria a patente de modelo de utilidade.

O acórdão rejeitou a alegação da ré-apelante de que, para configurar a infração por contribuição, o fornecimento de uma parte ou componente de um objeto patenteado deve ser **significativo** para a construção do objeto e **exclusivamente direcionado** a esse fim. A decisão ressaltou que ainda que constasse no laudo que os perfis de alumínio possuíam usos múltiplos, haveria oferta em catálogos de venda dos modelos acusados com a indicação para o uso em envidraçamento de sacadas. Sob o fundamento de que os artigos 185 e 186 da LPI preveem que há violação de patente mesmo quando há o fornecimento de parte do produto patenteado – ainda que não atinja todas as reivindicações –, o acórdão do TJSP confirmou a sentença.

O voto divergente e vencido do terceiro desembargador, por sua vez, traz reproduções de doutrina sobre a infração por contribuição, que apresentam condições para o reconhecimento dessa modalidade de violação: a aplicação final do perfil de alumínio da ré-apelante deveria **necessariamente** levar à exploração do objeto patenteado e não servir para outro propósito – o que não seria o caso. Ainda, para que a infração ocorresse, o uso dos componentes reputados como infratores deveriam ser **específicos** e **estratégicos**, sendo que a mera fabricação,

comercialização e oferta, por si só, não resulta no ilícito. O voto ainda pontua a necessidade do **elemento subjetivo**.

O voto divergente e vencido do quarto desembargador também pontuou o requisito da **necessariedade**. Afirma que o perfil de alumínio da ré-apelante é apenas uma opção de componente que pode (ou não) ser utilizada para implementar o objeto da patente, não havendo **vínculo de dependência** entre o produto acusado de infrator e a matéria patenteada.

O terceiro acórdão analisado¹⁷³, proferido em 2024, acompanha o entendimento do primeiro e dos votos divergentes do julgamento do segundo caso acima comentados. Consignou que o laudo pericial, de forma indevida, reconheceu como infração de patente a fabricação perfis de alumínio pelo réu-apelante, por serem componentes da patente do autor-apelado. Isso porque, quando isoladamente considerados, esses perfis não são capazes de representar violação à patente.

O quarto acórdão do TJSP¹⁷⁴, em julgamento estendido de apelação, por maioria de votos, também seguiu esse mesmo posicionamento: o uso de elementos de um objeto patenteado que, isoladamente, ou se mostram incluídos no estado da técnica ou não estão protegidos por direito de propriedade industrial, não justifica a caracterização de violação patentária.

A decisão avança na avaliação individual de cada peça reputada como infratora. Para um determinado perfil de acabamento, ressalta que a utilidade deste no sistema de fechamento e abertura patenteado seria meramente ornamental. Para a peça denominada batente de impacto, frisa que, isoladamente, *per se*, não configura a melhoria funcional do conjunto do modelo de utilidade. Com isso, o acórdão sugere que, para que haja infração por contribuição, a parte fornecida deve ser **substancial** para a implementação do cerne da solução técnica patenteada.

Os três acórdãos que afastaram a hipótese de infração de patente não mencionaram como fundamento nem o *caput*, nem o §1º do artigo 42 da LPI, tampouco diferenciaram se seria caso de infração direta ou indireta. A

¹⁷³ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1033263-87.2016.8.26.0602*, Des. Azuma Nish (voto vencedor), Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 24 jan. 2024.

¹⁷⁴ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1027155-55.2017.8.26.0554*, Des. Grava Brazil, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 1º dez. 2022.

fundamentação deles não indica os dispositivos da LPI que teriam sido violados. Apesar de serem claros exemplos de eventual contribuição de terceiros e de indicarem uma lógica hermenêutica para a matéria, não é possível afirmar com certeza que, nesses casos, o TJSP analisou o quadro fático considerando que existem duas modalidades subjetivas de violar uma patente.

Se esse problema de fundamentação fosse superado, pode-se dizer que esses quatro acórdãos apresentados divergem em um ponto crucial para este estudo: se a fabricação e comercialização de um elemento isolado, que possui diversos usos alheios à patente e/ou que está em domínio público ou compreendido no estado da técnica, que venha a compor uma tecnologia patenteada, constitui ato de infração por contribuição.

Além disso, os votos divergentes no segundo caso reportado destacam pontos importantes: (i) se o elemento fornecido pelo terceiro infrator é essencial para a reprodução do invento protegido; (ii) se esse mesmo elemento possui um vínculo de dependência com o invento protegido; e (iii) se é necessário considerar o elemento subjetivo.

Um dos alvos mais singulares do titular da patente de modelo de utilidade foi a organizadora do evento *Glass South America*, uma feira de negócios do setor de vidros. Ele alegou que a organizadora tinha o dever de impedir a participação de empresas indicadas como infradoras da patente, que viessem a tentar expor o produto reputado como infrator no evento, sob pena de contribuir para o cometimento de ato de infração de patente, nos termos do § 1º do artigo 42 da LPI. A ré foi tratada como uma ampliadora da fraude, que auferia lucros indiretos com os infratores que participariam de sua feira de exposição.

A sentença¹⁷⁵ foi pela improcedência da demanda, sob o argumento de que a ré seria responsável apenas pela gestão do evento *Glass South America* e não pela fabricação e comercialização dos produtos infratores. Foi enfatizado que a ré não angariou lucros diretos com as vendas realizadas por terceiros expositores na feira. Segundo a decisão, para a caracterização do ilícito disposto no artigo 185 da LPI,

¹⁷⁵ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Ação Cível n. 1125978-34.2018.8.26.0100*, Juiz de Direito Luis Felipe Ferrari Bedendi, Segunda Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Decisão de: 30 nov. 2022, DJe: 05 dez. 2022.

seria necessário que a conduta relacionada ao produto infrator tivesse a finalidade lucrativa *per si* – o que não era o caso da organizadora do evento.

No entanto, o acórdão da apelação¹⁷⁶, interposta pelo autor e titular da patente, estabeleceu que a sentença era *citra petita*. O colegiado entendeu que ao invés de avaliar os atos reputados como infratores pela hipótese de infração por contribuição, como indicado pelo autor-apelante na exordial, a demanda foi encarada como um caso de infração direta. Discorda-se desse entendimento, pois a sentença menciona expressamente o artigo 185 da LPI. Ao que tudo indica, a decisão de primeiro grau deu uma interpretação peculiar e equivocada para esse dispositivo – qual seja, para ocorrer infração por contribuição, há a necessidade de obtenção direta de lucro. O fato de a sentença dar uma interpretação diferente a um artigo da lei não significa deixar de analisar uma questão posta em Juízo.

Ainda assim, o acórdão afastou a hipótese de infração por contribuição, só que com fundamento diverso. O Tribunal identificou as inúmeras ações ajuizadas pelo titular da patente contra supostos infratores de sua patente, que ainda estavam em andamento. Nesse contexto, afirmou que não era exigível da ré-apelada conhecer todos os casos, que sequer eram notórios, e impedir a participação dos expositores que ainda não haviam sido condenados. Com isso, o TJSP entendeu que a contribuição deveria se dar de forma consciente: não bastaria a culpa *latu senso*, seria imprescindível o dolo.

Nas decisões de primeira e segunda instâncias dessa última demanda, três pontos que foram considerados na avaliação da infração por contribuição se sobressaem: (i) a aferição de lucro direto ou indireto pelo acusado de infração; (ii) necessidade de dolo; e (iii) a confirmação da infração direta para a arguição da indireta.

1.5 Resumo das premissas adotadas pelas decisões analisadas

¹⁷⁶ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1125978-34.2018.8.26.0100*, Des. Ricardo Negrão, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 5 mar. 2024.

Premissas das decisões do Caso (A)

- O § 1º do art. 42 da LPI prevê um uso secundário do objeto patenteado. A tecnologia patenteada é vendida pelo próprio infrator acusado, mas ela não é o que motivaria a compra pelo consumidor.
- O uso secundário do objeto patenteado não enseja a indenização prevista no artigo 44 da LPI.

Premissas das decisões do Caso (B)

- É necessária a comprovação da infração direta, cometida por quem recebe o elemento fornecido pelo infrator por contribuição.
- As excludentes de ilicitude do art. 43 da LPI, usufruídas pelos infratores diretos, são extensíveis aos infratores indiretos por contribuição;
- O elemento fornecido pelo infrator por contribuição é direcionado exclusivamente para o ato violador da patente.

Premissas das decisões do Caso (C)

- Não há infração por contribuição se o elemento fornecido está em domínio público ou compreendido no estado da técnica.
- Mesmo que o elemento fornecido pelo acusado de infração por contribuição tenha múltiplos usos, alheios à patente, se há prova de divulgação deste relacionado à patente, resta configura a infração por contribuição.
- Na infração por contribuição há a necessidade do elemento subjetivo.
- O elemento fornecido pelo acusado de infração por contribuição deve ser específico e estratégico para a infração direta.
- O elemento fornecido pelo acusado de infração por contribuição deve ser necessário, substancial e essencial para a infração direta.
- O elemento fornecido pelo acusado de infração por contribuição deve ter um vínculo de dependência com a a matéria patenteada.
- A infração indireta é um agir doloso.

Figura 4 – Tabela premissas das decisões analisadas

2 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA INFRAÇÃO POR CONTRIBUIÇÃO DE PATENTES

2.1 *Contributory Infringement*: o tratamento no Direito dos EUA e o reflexo no Direito de Patentes Brasileiro

Tupi, or not tupi that is the question. (...) Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós¹⁷⁷.

Compreender o tratamento dado à infração por contribuição no sistema de patentes dos EUA é relevante para este estudo¹⁷⁸, uma vez que o processo legislativo da LPI revela uma “importação” desse mecanismo de proteção conferido ao titular da patente¹⁷⁹.

Associado a isso, a tramitação do PL nº 824/1991, que resultou na LPI, foi fortemente influenciada pelos EUA. Antes mesmo do início do seu mandato, o ex-presidente Fernando Collor de Mello havia prometido ao país norte-americano acelerar a aprovação da nova lei. Duas legislaturas analisaram projeto na Câmara dos Deputados, a formada nas eleições de 1990 e na de 1994 e, nos dois momentos,

¹⁷⁷ ANDRADE, Oswald de. Manifesto Antropófago. *Revista de Antropofagia*, São Paulo, n. 1, maio de 1928.

¹⁷⁸ A presente pesquisa não pretende ser um estudo de Direito Comparado. Tampouco a incursão no direito estrangeiro tem a pretensão de exaurir a matéria. Apresentam-se alguns contornos jurídicos da infração de patentes por contribuição nos EUA, pois, durante o processo legislativo da LPI, resta expresso que este instituto foi importado do Direito Patentário estadunidense. Ainda, aproveitam-se as reflexões e soluções dadas pelo direito estadunidense ao tema, pois também foram fonte de inspiração para a escassa produção científica brasileira sobre a infração por contribuição.

¹⁷⁹ Conforme consta no “Anexo V – Emendas Segunda Fase”, da tese de doutorado de Renata Reis, a emenda, proposta por Roberto Campos (PDS-RJ), previa acrescentar ao então art. 53 uma alínea e um parágrafo único nos seguintes termos: “IV – 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 da invenção, modelo ou desenho que é objeto de privilégio. Parágrafo único – ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados neste artigo.”. Na justificativa da emenda consta: “O Projeto de Lei não faz qualquer alusão à exploração de componentes da invenção e ao que na linguagem patentária se convencionou chamar de “contributory infringement” (infração contributiva). O titular de uma patente, como detentor dos direitos exclusivos de exploração temporária de sua invenção, deve ter o direito de impedir que terceiros explorem comercialmente componentes que levarão ao usuário final ao uso da invenção patenteada”. REIS, Renata. *Redes Invisíveis*: grupos de pressão na Câmara dos Deputados - o processo de aprovação da Lei de Propriedade Industrial brasileira. Tese (Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) - Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento - PPED, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. p. 677. Disponível em: <https://www.ie.ufrj.br/images/IE/PPED/Teses/2015/Renata%20Camile%20Carlos%20Reis.pdf>. Acesso em: 1 maio 2024.

partidos de centro-direita eram a maioria¹⁸⁰. O cenário político, a pressão internacional¹⁸¹ e a maioria da bancada legislativa brasileira explicam inspirações estadunidenses refletidas na LPI.

A “sombra” do direito dos EUA na LPI também é notada na mudança do enfoque na definição dos direitos conferidos pela patente¹⁸². No CPI/71, o artigo 5º dispunha sobre o conteúdo positivo do direito de propriedade patentária, ao prever expressamente o direito de exploração pelo uso do titular. Tal como no *United States Code, Title 35 (Patent Act – 35 U.S.C. – Código de Patentes dos EUA*¹⁸³), na *Section 271*, o artigo 42 da LPI privilegia o conteúdo negativo do direito, consubstanciado na exclusão de terceiros do bem protegido.

¹⁸⁰ REIS, Renata. *Redes Invisíveis: grupos de pressão na Câmara dos Deputados - o processo de aprovação da Lei de Propriedade Industrial brasileira*. Tese (Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) - Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento - PPED, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. p. 376-377. Disponível em: <https://www.ie.ufrj.br/images/IE/PPED/Teses/2015/Renata%20Camile%20Carlos%20Reis.pdf>. Acesso em: 1 maio 2024.

¹⁸¹ Até a promulgação da LPI, os EUA impuseram diversas retaliações, como por exemplo a Seção 301 do *Trade Act* de 1974, que autorizava o presidente a adotar sanções contra países estrangeiros considerados responsáveis por medidas prejudiciais ao mercado norte-americano. TACHINARDI, Maria Helena. *A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. p. 95.

¹⁸² INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 107.

¹⁸³ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Escritório do Conselho de Revisão da Lei. *Código de Patentes*. Disponível em: <https://uscde.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title35&edition=prelim>. Acesso em: 12 jan. 2025.

35 U.S.C. - Section 271	LPI
(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) 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.	Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 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.
Ato do terceiro Contribuição material	Essencialidade/ necessidade Nonstaple article

Figura 5 – Tabela comparação 35 U.S.C. e LPI

Os EUA têm o seu direito fundado na família da *Common Law*¹⁸⁴, tendo os elementos caracterizadores da violação à titularidade de uma patente sido derivados, primariamente, em precedentes judiciais. Nessa senda, a origem da doutrina da infração indireta de patentes é jurisprudencial e veio como uma resposta a um problema enfrentado pelos titulares de patentes para fazer valer seu direito de exclusiva. Quando uma patente era violada por muitas pessoas, tornava-se impraticável ajuizar ações contra todas elas ou criar um polo passivo multitudinário¹⁸⁵.

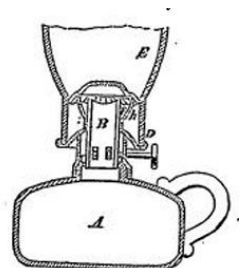
¹⁸⁴ JERÓNIMO, Patrícia. *Lições de Direito Comparado*. Coimbra: Almedina, 2014. p. 93.

¹⁸⁵ HOLBROOK, Timothy R. The intent element of induced infringement. *Santa Clara High Tech. Law Journal*, v. 22, p. 399-412, 2005. p. 400. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol22/iss3/2>. Acesso em: 30 maio 2024.

Além de responsabilizar pelos danos causados por violações passadas, era crucial impedir novas infrações. Tornou-se necessário identificar a raiz do problema no contexto da violação: o infrator indireto, que passou a poder ser processado pelo titular da patente¹⁸⁶.

O primeiro caso que reconheceu a infração indireta à titularidade de patente nos EUA – *Wallace v. Holmes* – data de 1871¹⁸⁷. Com ele, iniciaram-se os contornos dos requisitos para a configuração desse ilícito em terras norte-americanas, com a menção à **(i) especificidade do suprimento**. O produto fornecido pelo infrator indireto deveria ser específico para a infração direta, não havendo outras utilidades relevantes para ele na sociedade. Também neste caso restou configurada a necessidade de provar a existência de infração direta, pelo menos por prova indireta ou circunstancial.

Em *Wallace v. Holmes*, a patente em disputa protegia uma melhoria em uma lamparina à óleo, tendo em uma de suas reivindicações a combinação de dois elementos, um queimador de pavio tubular e uma chaminé de vidro. O réu da ação fabricava e vendia apenas um desses elementos da reivindicação da patente de combinação, o queimador.



US Patent 49,984

A – Queimador da lamparina

B – Tubo do pavio

E – Chaminé de vidro

Figura 6 - Lamparina à óleo.

Para que o titular da patente pudesse alegar infração direta, todos os elementos caracterizadores de pelo menos uma reivindicação da patente (*all limitation rules*) deveriam ser reproduzidos no objeto infrator – o que não era

¹⁸⁶ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. *Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 370. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

¹⁸⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871) (No. 17,100). Disponível em: <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0029.f.cas/0029.f.cas.0074.3.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2024.

implementado pelo réu, que apenas vendia o queimador de pavio tubular, mas não em conjunto com a chaminé de vidro.

No entanto, o queimador produzido pelo réu não possuía qualquer outro uso para a sociedade, se não fosse combinado com a chaminé de vidro. Como resposta ao pleito do titular da patente, o *Federal Circuit* decidiu que não havia a infração direta pelo réu, mas ainda assim reconheceu que haveria infração da patente. Entendeu-se que, pela natureza do caso, poder-se-ia inferir que o réu estava agindo conjuntamente com os usuários da lamparina – estes sim os infratores diretos¹⁸⁸.

O segundo caso relevante, de 1886 – *Snyder v. Bunnell*¹⁸⁹ –, deu contorno a outros requisitos relevantes para a configuração de infração indireta, quais sejam, **(ii)** a ciência da infração direta pelo acusado, bem como reforçou a necessidade de **(iii)** comprovação da existência da infração direta. Pela primeira vez foi utilizado o termo *contributory infringement*.

Em *Snyder v. Bunnell*, a patente *sub judice* (US 103,383) protegia um dispositivo eletromagnético de segurança contra roubos, que acionava um alarme sonoro quando iniciada a tentativa de adentrar por uma janela/porta ou a violação de um cofre, mantendo a emissão de som mesmo após a interrupção do circuito que o ativou. O réu acusado fabricava e vendia um dispositivo denominado “queda automática”, que poderia ser usado com outros dispositivos para infringir a patente, mas que também possuía diversos usos não infratores. O autor da ação, titular da patente, foi incapaz de provar que o réu tinha ciência desse uso infrator de seu produto e que terceiros estavam de fato implementando a patente com aquele elemento. Não foi reconhecida, nesse caso, a infração indireta¹⁹⁰.

¹⁸⁸ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. *Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 371-372. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

¹⁸⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Snyder v. Bunnell*, 29 F. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886). Disponível em: <https://case-law.vlex.com/vid/snyder-v-bunnell-894614641>. Acesso em: 15 nov. 2024.

¹⁹⁰ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. *Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 373. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

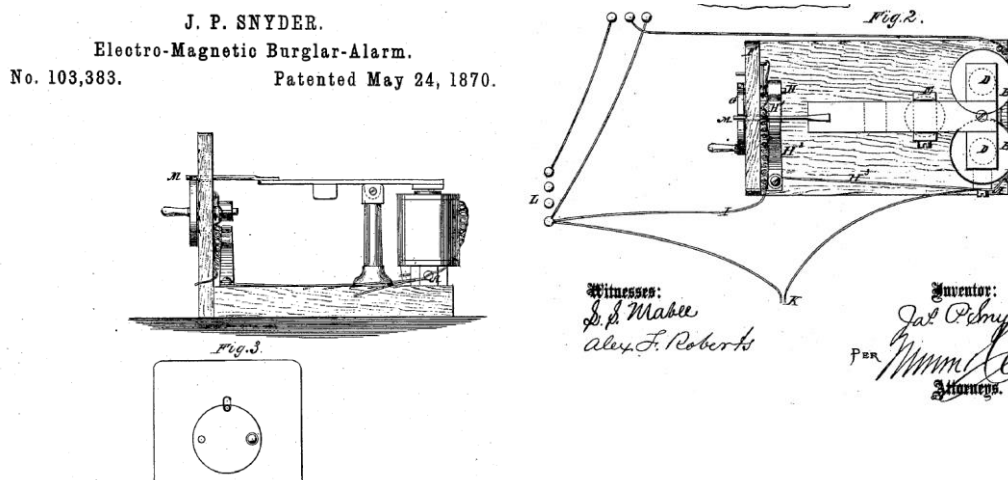


Figura 7 - Dispositivo eletromagnético de segurança contra roubos.

Dos casos então narrados, nota-se que para a configuração da infração indireta seria necessário comprovar **(i)** a especificidade do objeto fornecido, não podendo ser um produto que possui outros usos gerais para a sociedade, com múltiplas utilidades que não levam à violação direta do direito patentário; **(ii)** ciência do réu de que o objeto fornecido é utilizado por terceiros para implementar a solução técnica protegida pela patente; e **(iii)** a infração direta, ainda que por prova indireta ou circunstancial.

Ao longo do tempo, os tribunais estadunidenses enfrentaram um aumento significativo nos casos de infração indireta de patentes. O que inicialmente foi concebido como uma solução para proteger tecnologias patenteadas passou a ser utilizado pelos titulares para ampliar indevidamente o escopo de proteção conferido pelo Estado. Sob o pretexto de evitar a infração direta pela doutrina do *contributory infringement*, os titulares de patentes começaram a impor contratos exclusivos sobre componentes isolados relacionados à invenção, que não possuíam proteção patentária¹⁹¹.

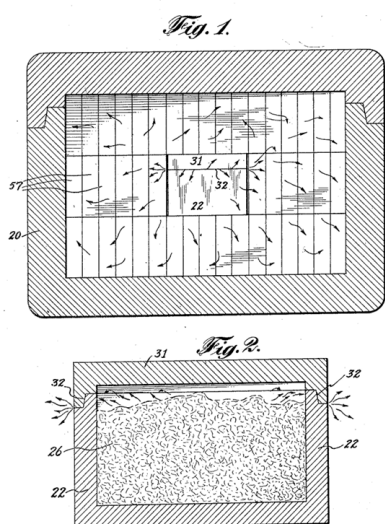
Em 1931, no caso *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*¹⁹², surgiu a doutrina do *patent misuse* (abuso do direito de patente). Esta buscava evitar o uso indevido da patente pelo seu titular para obter monopólio no mercado de um produto comum que não era patenteadado ou que não

¹⁹¹ Ibid., p. 376.

¹⁹² ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Carbice Corp. v. Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27 (1931). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/283/27/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

fazia parte da patente, sob a justificativa da aplicação da doutrina do *contributory infringement*¹⁹³.

No caso, a discussão versou sobre o licenciamento de patente (US 1595426-A) relativa a uma tecnologia de isolamento térmico, utilizado em embalagens para transporte de produtos alimentícios sensíveis à temperatura, como sorvete, por exemplo. O autor detinha e licenciava a terceiros uma patente que protegia a combinação de um contêiner refrigerador, que possuía um invólucro de material isolante, com dióxido de carbono (gelo seco) para resfriamento. Ademais, o autor também tinha como atividade empresarial a fabricação e comercialização de gelo seco. O réu, por sua vez, era um mero concorrente na fabricação de gelo seco e foi acusado de infração indireta. O titular da patente alegava que, ao fornecer este produto comum e de múltiplas utilidades, terceiros poderiam utilizá-lo para operar o contêiner patenteado¹⁹⁴.



US Patent 1595426-A

Figura 8 - Tecnologia de isolamento térmico.

Fig. 1 – seção vertical do contêiner de transporte, para produtos alimentícios perecíveis, com uma câmara isolada com gelo seco.

22 – Câmara isolada com gelo seco

57 – Espaço para produtos alimentícios perecíveis

Fig. 2 – seção vertical da câmara 22 da figura 1.

A Suprema Corte dos EUA negou provimento à demanda recursal do titular da patente, pois este estaria tentando usar seu direito patentário para retirar do

¹⁹³ “Relief is denied because the [plaintiff] is attempting, without sanction of law, to employ the patent to secure a limited monopoly of unpatented material used in applying the invention”. Ibid. Tradução livre: “A liminar é negada porque o [autor] está tentando, sem a autorização da lei, usar a patente para garantir um monopólio limitado sobre material não patenteado utilizado na aplicação da invenção”.

¹⁹⁴ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. Law Journal, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 380. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

mercado um produto que não seria patenteado e sequer constaria em uma reivindicação da patente, tendo o seu uso apenas voltado para a operacionalização da invenção. O gelo seco ofertado pelo réu era um produto básico e, por isso, foi determinado que não seria possível aplicar a doutrina do *contributory infringement*.

Posteriormente, esse entendimento foi ratificado em *Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.*¹⁹⁵. Essa demanda foi sobre uma patente (US 1684671-A) que protegia um método para prevenir a evaporação da água no concreto durante o seu processo de cura, a partir do uso de uma emulsão betuminosa (uma mistura de betume, sabão e água), o que garante a sua hidratação, e, consequentemente, maior resistência e durabilidade. A Suprema Corte dos EUA entendeu que, como o betume era um produto não patenteado e amplamente disponível no mercado, a venda desse material por um fabricante concorrente a um empreiteiro que o utilizasse no método protegido pela patente não configuraria infração por contribuição. Restou decidido que todo uso de uma patente como meio de obter um monopólio de material não patenteado deveria ser proibido. Pretendia-se, assim, evitar qualquer uso da patente contrário ao interesse público¹⁹⁶.

Em 1944, o julgamento do caso *Mercoïd Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*¹⁹⁷ gerou grande controvérsia na comunidade jurídica, delegando posteriormente ao legislativo a tarefa de definir a aplicação adequada da infração por contribuição. Segundo o precedente, se um elemento que integra a reivindicação de uma patente de combinação não está protegido por patente, por mais essencial que seja para a implementação da invenção, o titular da patente não poderia impedir o mercado de produzir e comercializar esse elemento. Dessa forma, a figura do infrator indireto deixaria de existir nesses casos¹⁹⁸. À época, restou decidido que, por mais essencial que seja para a implementação da tecnologia patenteada, uma

¹⁹⁵ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. 458 (1938). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/302/458/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

¹⁹⁶ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. *Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 383. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

¹⁹⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Mercoïd Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680 (1944). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/320/680/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

¹⁹⁸ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. *Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 383. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

parte não patenteada do objeto da patente de combinação não teria mais direito à proteção exclusivista do que qualquer outro dispositivo não patenteado.

O incômodo da comunidade jurídica, em especial de um grupo de advogados de titulares de patentes de Nova York, possibilitou uma movimentação para modificar esse cenário na esfera legislativa. Se a jurisprudência estava a aniquilar – ou limitar excessivamente – a possibilidade de arguição de *contributory infringement* pelo titular da patente, com a aplicação da doutrina do *patent misuse*, apenas a positividade poderia contornar a situação.

Cerca de oitenta anos depois do marco inaugural pretoriano sobre a matéria, em 1952, foi promulgado o *Patent Act* (35 U.S.C.) – que codificou o direito patentário, a nível federal, nos EUA. O *Patent Act* corrigiu a restrição descabida da aplicação da doutrina do *contributory infringement* estabelecida em *Mercoird Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, sem conferir ao titular da patente um direito além do merecido¹⁹⁹.

O 35 U.S.C., na *Section 271*, define tanto a modalidade de violação de patente na forma direta (item a) quanto na indireta (itens b e c). Mais especificadamente no item (c) da *Section 271* está previsto o objeto deste trabalho.

No dossiê do Senado Federal estadunidense, que acompanhou o projeto de lei, há a menção de que a infração por contribuição seria a expressão da lei e da moral, pois quem produz um dispositivo que constitui o coração de uma máquina patenteada e fornece ele com direções, específicas ou implícitas, para implementar a máquina, está obviamente tirando vantagem da invenção protegida. O documento ainda revela que, ao longo dos anos, conflitantes decisões sobre infração indireta foram proferidas pelos tribunais dos EUA, o que causou confusão sobre o real escopo dos elementos para a configuração desse ilícito. O propósito da codificação seria tentar acabar com essas dúvidas²⁰⁰.

¹⁹⁹ RYCHLINSKI, Josh. Interactive methods and collaborative performance: a new future for indirect infringement. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, v. 20, p. 215-241, 2013. p. 220. Disponível em: <http://repository.law.umich.edu/mttlr/vol20/iss1/6>. Acesso em: 29 set. 2023.

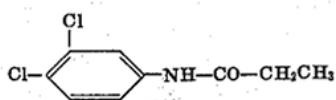
²⁰⁰ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. *Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 385. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

Após a codificação, restou mais clara a divisão da infração indireta em infração por indução, prevista no item (b) da *Section 271* da *35 U.S.C.*²⁰¹; e infração por contribuição, prevista no item (c) do mesmo dispositivo. Do texto legal, extraem-se os elementos para a sua configuração.

Deve-se considerar o trecho “*not a staple article or commodity of commerce*”, de onde se extrai o conceito de fornecimento de um “produto não-básico” (*nonstaple*) pelo infrator indireto. O *nonstaple* é um elemento que não possui outra utilidade no mercado, mas tão somente serve para implementar o objeto da patente, fornecido pelo infrator indireto ao direto.

Sobre esse conceito, Janice Mueller cita o julgamento de *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*²⁰², de 1980. O réu, suposto infrator indireto por contribuição, vendia para produtores rurais um produto à base de propanil. À época, não havia mais patente protegendo a molécula do propanil, que já estava domínio público. No entanto, havia patente de segundo uso protegendo um método de uso de propanil para controle de certo tipo de praga na cultura do arroz. Portanto, produtores de arroz, ao usarem um produto à base de propanil no controle dessas pragas, necessariamente implementavam a patente de método vigente, sendo reputados como infratores diretos. Embora não houvesse patente protegendo produtos à base de propanil, esse herbicida foi qualificado como *nonstaple*, pois não havia qualquer outro uso para a sociedade além daquele que possibilitava a implementação do método protegido pela patente²⁰³. Ainda, ele estava sendo comercializado com instruções para a utilização do método patenteado.

The structural formula of 3,4-dichloropropionanilide



No final da década de 1950, verificou-se que este composto possuía propriedades de um herbicida seletivo de pós-emergência, bem adaptado à cultura do arroz. Quando aplicado nas quantidades

²⁰¹ Sobre a infração por indução, sugere-se a leitura de: MUELLER, Janice M. *Patent Law*. 3. ed. Nova York: Aspen Publishers, 1963. p. 383-387.

²⁰² ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/448/176/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

²⁰³ MUELLER, Janice M. *Patent Law*. 3. ed. Nova York: Aspen Publishers, 1963. p. 387.

adequadas, definidas na patente US-3816092-A, o propanil mata ervas daninhas normalmente encontradas em plantações de arroz sem prejudicar as próprias culturas.

Figura 9 - Método de uso de propanil.

Tem-se aí um primeiro requisito para que seja configurada a infração por contribuição nos EUA. Quem contribui, fornece um elemento material que não tem um uso geral e não é uma mercadoria comum no mercado, sendo fato que serve apenas para implementar a tecnologia patenteada. Não haveria um interesse público primário²⁰⁴ em ter o referido produto no mercado, pois não há outra função para ele na sociedade. Trata-se de uma peça-chave tão somente para a reprodução da matéria patenteada pelo infrator direto.

Ademais, segundo o dossiê do Senado Federal estadunidense quando do processo legislativo do *Patent Act*, há a infração por contribuição quando se vende um componente de uma máquina patenteada, sendo que este deve constituir parte essencial/substancial da invenção (“*constituting a material part of the invention*”) e deve ser conhecido por ser feito especialmente para utilizar na invenção protegida (“*knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent*”)²⁰⁵.

Em suma, nos EUA, os requisitos para a configuração da infração por contribuição são: (a) o produto fornecido pelo infrator indireto não pode ser de uso comum para a sociedade (*nonstaple*), devendo levar à infração direta; (b) a ciência do infrator indireto; e (c) o produto fornecido deve essencialmente contribuir para a infração direta. A (d) prova da infração direta, ainda que indireta ou circunstancial, também continuou sendo exigida como requisito para o ajuizamento da ação de infração indireta da patente.

A história dos EUA revela a formação de uma doutrina jurídica em torno da infração por contribuição, que foi positivada não para satisfazer um capricho acadêmico ou legislativo, mas para resolver um problema concreto e eliminar

²⁰⁴ “É imprescindível ponderar, também, a distinção entre interesse público primário e secundário. Este é meramente o interesse patrimonial da Administração Pública, que deve ser tutelado, mas não sobrepujando o interesse público primário, que é a razão de ser do Estado e sintetiza-se na promoção do bem-estar social”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.356.260/SC*, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em: 07 fev. 2013. DJe: 19 fev. 2013.

²⁰⁵ ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. *Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. p. 386. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

dúvidas sobre os limites dos direitos do titular da patente. Por isso a *Section 271* da *35 U.S.C.* foi elaborada de forma cuidadosa e indicou expressamente os elementos que caracterizam a infração por indução e por contribuição. Era tempo de sanar incertezas.

A transposição da infração por contribuição para o direito positivado brasileiro não teve a mesma sorte. Não parece que a fórmula legal estadunidense foi digerida pelo legislador brasileiro para refletir o contexto jurídico pátrio. Tampouco foi copiada literalmente, o que levanta a questão de se todos os elementos caracterizadores da infração por contribuição construídos no Direito dos EUA são, de fato, aplicáveis no Brasil.

2.2 O concurso de agentes do Direito Penal para a compreensão da contribuição do § 1º do artigo 42 da LPI

O ordenamento é não somente um conjunto de normas, mas também um sistema de relações²⁰⁶.

O ordenamento jurídico brasileiro é uno, sendo as divisões por disciplina mero recurso metodológico, construídas socialmente. Ontologicamente, não existe diferença entre o ilícito civil e o ilícito penal²⁰⁷, pois um único fato humano é capaz de gerar uma plurincidência normativa. Em ambos, a conduta voluntária do agente viola um bem jurídico, o que gera pretensão punitiva e/ou reparatória. Em regra, “todo ilícito penal é também um ilícito civil”²⁰⁸.

Não se desconhece, tampouco se descarta, a diferença entre as instâncias: nem todo o ilícito civil corresponde a um ilícito penal. Um ato é penalmente ilícito se e somente se anteriormente ilegal (Princípio da Legalidade). Por outro lado, na esfera cível não existe essa exigência para que o ato seja reconhecido como um ilícito civil. Para tanto, basta o descumprimento de um dever jurídico tutelado pelo Direito Civil, que pode estar relacionado à violação de normas contratuais ou de

²⁰⁶ PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil na legalidade constitucional*. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 729.

²⁰⁷ CAVALIERI FILHO, Sergio. *Programa de responsabilidade civil*. 15. ed. Barueri: Atlas, 2022. p. 25.

²⁰⁸ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.117.131/SC*, Min. Nancy Andrigli, Terceira Turma, DJe: 22 jun. 2010.

deveres de conduta (boa-fé), prática de atos abusivos (artigo 187, CC²⁰⁹) ou mera ocorrência de dano injusto, ainda que não previsto em lei.

Para além da tutela e reparação das lesões aos direitos absolutos, previamente instituídos pelo legislador, a seara cível se volta para os interesses dignos de tutela jurídica, à luz dos princípios constitucionais²¹⁰, sem se ater a tipicidade.

Nos requisitos para a condenação, o Juízo cível também é menos rigoroso. Enquanto o Direito Penal exige condições fáticas e probatórias severas e taxativas para a responsabilização, estando subordinado ao Princípio da Presunção da Inocência, o Direito Civil reconhece o dever de indenizar ainda que diante de culpa levíssima²¹¹ ou da irrelevância da sua verificação (responsabilidade objetiva).

O Direito Penal tutela bens jurídicos²¹² ligados a potencial danosidade social, incluindo determinado comportamento perigoso no sistema punitivo. Apenas o legislador ordinário, a partir dos valores constitucionais, elege quais bens jurídicos são convertidos em bens jurídicos penais²¹³, com a criação de uma norma que descreve o comportamento proibido e a respectiva sanção em caso de sua prática, aplicada pelo Estado. Em um resumo singelo, ressalvadas as correntes em sentido diverso, cabe a esfera de responsabilização penal reprimir o ofensor, através da punição, e prevenir a ocorrência de novos crimes, seja pelo mesmo indivíduo ou por outros da sociedade.

A responsabilização civil, por outro lado, tem o foco na vítima e a função primordial de reparação do dano, que emerge do ilícito ou da violação de interesses jurídicos legítimos, de acordo com a sua extensão. Diversamente do Direito Penal, o Direito Civil não tipifica o comportamento danoso, ficando a obrigação de

²⁰⁹ CC - Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

²¹⁰ MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. *Revista Direito, Estado e Sociedade*, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul./dez. 2006. p. 240-241.

²¹¹ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.117.131/SC*, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 22 jun. 2010.

²¹² “bens jurídicos seriam, portanto, dados fundamentais para a realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do sistema social, nos limites de uma ordem constitucional”. GRECO, Luís. Princípio da ofensividade e crimes de perigo abstrato. *Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCrim)*, v. 12, n. 49, p. 89-147, jul./ago. 2004. p. 107.

²¹³ MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de. *Direito penal parte geral: lições fundamentais*. 6. ed. Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2021. p. 115.

indenizar inserida na cláusula geral dos artigos 186 e 927 do CC²¹⁴. Quaisquer danos injustos – enquanto diminuição do patrimônio ou interesse –, oriundos da ação humana, são passíveis de ressarcimento.

Cada vez mais, porém, dilui-se a diferenciação da responsabilidade penal e civil, seja pelo tipo de resposta dada e finalidade (punitiva x reparatória), interesse protegido (público x privado) e pressupostos de imputação semelhantes²¹⁵. Flavia Portella Püschel e Marta Rodriguez de Assis Machado exemplificam como o Direito Penal fez empréstimos do Direito Civil na responsabilização da pessoa jurídica por ato praticado pelo seu representante em crime ambiental (artigo 3º da Lei nº 9.605 – Lei dos Crimes Ambientais). Adota-se a estrutura da responsabilização de terceiros do artigo 932 do CC para a imputação da culpa à empresa, que sofrerá a pena sancionatória por ato praticado pela pessoa física que a representa. Ou, ainda, entende-se a responsabilização penal da empresa pela teoria do risco criado pela atividade ou pela vantagem econômica obtida, típicas do Direito Civil²¹⁶.

Defende-se o enfrentamento da responsabilização de maneira aberta, testando paralelos estruturais, sem perder de vista a sua adequação ao respectivo regime jurídico. Afinal, tanto a responsabilização civil quanto a penal interrompem “o fluxo infinito dos acontecimentos – um novelo confuso de múltiplas relações de causalidade –, em um ponto determinado, para atribuir a uma pessoa – o responsável – um certo fato e suas consequências”²¹⁷. O cruzamento de estruturas, portanto, é perfeitamente possível.

Nessa linha, propõe-se um intercâmbio dos modelos conceituais estabelecidos no Direito Penal para a figura do partícipe, em especial o cúmplice,

²¹⁴ MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. *Revista Direito, Estado e Sociedade*, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul./dez. 2006. p. 239.

²¹⁵ Para aprofundamento sobre como o Direito Penal e o Direito Civil cada vez mais se aproximam nos quesitos tipo de resposta dada, finalidade e interesses protegidos, sugere-se: PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Questões atuais acerca da relação entre as responsabilidades penal e civil. In: GARCIA, Basileu; MACHADO, Maíra Rocha (orgs.). *Instituições de direito penal*, v. 1, t. 1. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 18-37.

²¹⁶ PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Questões atuais acerca da relação entre as responsabilidades penal e civil. In: GARCIA, Basileu; MACHADO, Maíra Rocha (orgs.). *Instituições de direito penal*, v. 1, t. 1. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 32-33.

²¹⁷ *Ibid.*, p. 36.

dado que se referem a um fenômeno humano de contribuição material que se assemelha às previsões do ilícito patentário do § 1º do artigo 42 e artigo 185 da LPI.

Embora o pesquisador estadunidense Mark Bartholomew discorde do paralelo entre as regras da infração por contribuição e as do Direito Penal, informa que ele vem sendo adotado pelos tribunais dos EUA no avanço da construção jurisprudencial dos *hard cases*. As diferenças e incompatibilidades entre os regimes, criticadas pelo autor, talvez não se apliquem ao Direito brasileiro. Ele afirma que o estudo moderno da responsabilização penal do cúmplice prioriza a análise dos estados mentais do acusado em detrimento de teorias causais – sendo que estas, em sua opinião, deveriam ser a base principiológica da infração por contribuição de patentes²¹⁸.

Comunga-se com o entendimento do autor de que a causalidade é elemento chave para a construção de uma hermenêutica para a infração por contribuição. Entretanto, a relação causal no Direito Penal e no Direito Civil brasileiros estão entrelaçadas, o que justificam as analogias propostas.

Conforme será traçado a seguir, pouco importa a intenção na participação do ilícito patentário pelo infrator indireto, sendo relevante a observação do nexo de causalidade dos seus atos com os da reprodução da patente.

2.3 O infrator indireto de patente e o partícipe do Direito Penal: bases para a Teoria Unitária da violação de patente

O concurso de agentes no Direito Penal aborda o tratamento jurídico para os diversos sujeitos que, com a sua atuação, concorrem para o cometimento de um crime – seja na forma de execução primária e direta do ilícito (coautoria) ou na de colaboração para essa execução (participação). Ele tenta equilibrar uma série de questões sociais.

Por um lado, é impossível prever molduras penais pré-fixadas para todas as formas de se concorrer para um crime. A criatividade humana para o cometimento do ilícito caminha a passos largos, o que não seria passível de atualização em tempo

²¹⁸ BARTHOLOMEW, Mark. Cops, robbers, and search engines: the questionable role of criminal law in contributory infringement doctrine. *Buffalo Legal Studies Research Paper*, n. 2008-19, p. 783-846, 2009. p. 784, 828. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1166702>. Acesso em: 30 abr. 2024.

real no moroso processo legislativo, que autorizaria a renovação dos tipos penais específicos para a autoria e participação. Em contrapartida, a ausência de uma definição das mais variadas formas de envolvimento no crime tipificado não poderia sacramentar a insegurança jurídica de se desconhecer os fundamentos e limites da imputação da responsabilidade penal. O sistema penal brasileiro, diante das inúmeras possibilidades de envolvimento no ato criminoso, precisa garantir respostas. Afinal, *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

A dualidade justifica a adoção pelo Código Penal Brasileiro (CP) – instituído em 1940 e reformado em 1984 – da Teoria Monista²¹⁹ para a disciplina do concurso de agentes. A mudança pôs fim à preocupação dos códigos anteriores em diferenciar, expressamente em lei, a autoria primária do crime da participação²²⁰. A leitura dos artigos 29, 30 e 31 do CP²²¹ confirma que foram riscados do código vigente os conceitos fechados para os tipos de participação²²². Foi estabelecida uma regra unitária²²³ para a responsabilização penal, considerando que todos têm a mesma relevância em um único fato criminoso, ainda que exerçam diferentes funções²²⁴.

Segundo a Teoria Monista adotada pelo CP, todos aqueles que de algum modo deram causa à concretização de um único tipo penal são passíveis de

²¹⁹ Existem algumas exceções à Teoria Monista no próprio Código Penal. Há casos expressamente previstos em que os que concorrem para um crime podem ser punidos por crimes diversos (teoria pluralista). Os artigos 124 e 126 do CP são exemplos, já que descrevem dois crimes distintos para o aborto. AGUIAR, Leonardo Augusto de Almeida. *Da Participação da Menor Importância*. Curitiba: Juruá Editora. 2012. p. 202-203.

²²⁰ O artigo 25 do CP de 1940 previa que quem, de qualquer modo, concorresse para o crime, incidiria nas mesmas penas comidas a este. Com a Reforma do CP de 1984, manteve-se a Teoria Monista, mas o artigo 29 acrescentou que a punição de quem concorre é definida na medida da sua culpabilidade.

²²¹ CP/1940: Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

²²² CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 319.

²²³ Segundo Luis Greco (et al.), o sistema unitário é aquele que iguala todas as contribuições causais para o delito e prevê marcos penais idênticos para todas (*sistema unitário formal*), ou que distingue no plano conceitual entre várias formas de contribuição, mas continua a prever os mesmos marcos penais para todas (*sistema unitário funcional*). GRECO, Luis et al.. *Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro*. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 13.

²²⁴ CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 225.

responsabilização²²⁵. Nesse contexto, as diversas contribuições de cada um dos agentes, que somadas resultaram no crime, são consideradas equivalentes²²⁶ e todos eles serão tratados como autores. Há uma extensão do conceito de autor para todos os que concorrem.

Realisticamente, é da natureza das coisas a diferença entre autoria, coautoria e participação, o que antecede o estabelecimento de um determinado tratamento jurídico²²⁷. Portanto, a Teoria Monista no concurso de pessoas é um artifício teórico apresentada pelo legislador²²⁸. O fato de existir essa unificação da moldura penal para todos os que concorrem não elimina a existência de conceitos diferentes para o autor, a coautoria e as formas de participação (instigação ou auxílio/cumplicidade)²²⁹, tampouco unifica o sistema de penas.

O delito é uno, mas a partir da leitura conjunta dos artigos 31 e 62 do CP²³⁰, nota-se que o legislador admite duas formas diferentes de atuação, sendo uma principal (autoria) e outra acessória (participação)²³¹. A punibilidade de cada um que atua é independente da dos demais, sendo considerado no caso concreto a intensidade e a forma de contribuição prestada²³².

Na autoria, há a responsabilização pela lesão a um dever primário de respeito à fonte normativa. Diz respeito à obrigação do sujeito de evitar,

²²⁵ Ibid., p. 68-69.

²²⁶ Trata-se da aplicação da Teoria da Equivalência das Condições (*conditio sine qua non*). “Da equivalência de condições segue-se a equivalência, em princípio, da responsabilidade de todos os que põem uma condição para que o fato ocorra. E com isso se suprime a existência de categorias aprioristicamente distintas entre os partícipes. O agente é punível, não porque colaborou na ação de outrem, mas porque, com a sua ação ou omissão, contribuiu para que o crime se cometesse”. BRUNO, Aníbal. *Direito Penal: parte geral*. t. II. 5. ed. Revisto e Atualizado por Raphael Cirigliano Filho. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005. p. 172.

²²⁷ FRAGOSO, Heleno Cláudio. *Lições de Direito Penal – Parte Geral*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004. p. 311.

²²⁸ CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 79.

²²⁹ Ibid., p. 92.

²³⁰ CP - Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes; II - coage ou induz outrem à execução material do crime; III - instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa.

²³¹ MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de. *Direito penal parte geral: lições fundamentais*. 6. ed. Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2021. p. 852.

²³² CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 69.

individualmente, o próprio comportamento antijurídico, de forma a não executar a identidade típica. A autoria é, portanto, um comportamento diretamente contrário à lei, de quem tem o domínio do fato²³³ e realiza com a própria conduta o modelo legal do crime²³⁴.

A coautoria se verifica na ideia de divisão do trabalho de uma pluralidade de autores, previamente acordada, onde todos possuem o domínio do fato delituoso e concatenam suas energias para a execução de um crime. Trata-se da execução fracionada do delito²³⁵.

A participação no ilícito penal, por sua vez, é uma violação ao dever secundário de respeito a fonte normativa. Ligada ao partícipe, trata-se do sujeito que, embora não execute a ação principal antinormativa, realiza conduta que constitui uma ação prévia ou preparatória ao crime, que promove o autor a uma posição de realizar o injusto. Ela consiste em livre e dolosa contribuição no delito de outrem, que se manifesta em duas formas fundamentais, a instigação e o auxílio²³⁶ (ou cumplicidade). O partícipe jamais terá o domínio do fato, mas promove uma agressão indireta ao bem jurídico protegido, instrumentalizada pelo autor²³⁷.

Nota-se, portanto, que há uma unidade do delito, com uma pluralidade de agentes, em que o autor ou os coautores são os portadores de uma energia causal

²³³ “Consoante a teoria, autor do delito é a pessoa que consciente e dolosamente controla o desenvolvimento da ação, detendo o domínio sobre o curso da mesma, o que se manifesta no subjetivo porque a orienta à lesão de um bem jurídico e, no objetivo, porque goza do poder de interromper quando quiser o desenvolvimento da ação”. SOUZA, Luciano. *Direito Penal: Parte Geral*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022. *Jusbrasil*, 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-parte-geral/1590440679>. Acesso em: 25 set. 2024. O critério do domínio do fato não é necessariamente aplicável a todas as espécies de delito. Não se aplica aos delitos de dever e de “mão própria”. No entanto, é considerado como um critério geral de orientação que, para fins desse trabalho, se mostra condizente. GRECO, Luis et al.. *Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro*. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 13, 44. Ainda, não se desconhece as críticas da transposição da Teoria do Domínio do Fato para o sistema jurídico brasileiro. No entanto, foge deste trabalho apresentar tais nuances. ALFLEN, Pablo. Teoria do Domínio do Fato na Doutrina e na Jurisprudência Brasileira – Considerações Sobre a APN 470 do STF. *Revista Eletrônica de Direito Penal*, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1-31, 2019. p. 27. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redpenal/article/view/45479>. Acesso em: 16 set. 2024.

²³⁴ BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 60-61.

²³⁵ *Ibid.*, p. 104.

²³⁶ BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 60, 157.

²³⁷ GRECO, Luis et al.. *Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro*. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 75.

imediate e o partícipe cria condições em uma cadeia causal²³⁸. O autor e o coautor são as figuras centrais e primárias do acontecer típico e o partícipe é quem contribui para um fato típico, em caráter secundário, sendo figura de atuação lateral²³⁹.

Embora o autor seja quem realiza o tipo, ele não é necessariamente quem causa o maior dano e merece a pena mais severa em comparação ao partícipe. Este pode realizar ações mais essenciais que o próprio autor para alcançar o resultado criminoso²⁴⁰.

Como critério de responsabilização no concurso de pessoas, o legislador estabeleceu a causalidade²⁴¹. O verbo “concorrer” é compreendido no sentido causal, de forma que concorre para o crime quem pratica um ato sem o qual o resultado não teria ocorrido (*conditio sine qua non*), nos termos da definição de causa contida no artigo 13, *caput*, CP.

O artifício teórico do Direito Penal auxilia na construção de uma hermenêutica para a infração indireta da patente. Uma questão semântica inaugura a justificativa desse paralelo. O termo “concorrer” é sinônimo de “contribuir”²⁴², atraindo a causalidade como fundamento para o Direito Patentário.

Tal como na participação do Direito Penal, a contribuição do § 1º do artigo 42 da LPI significa a realização de “uma conduta secundária – de cunho moral ou material –, a qual contribui, em alguma medida, para a execução alheia”²⁴³ de um ato antijurídico²⁴⁴. O partícipe e o infrator indireto da patente são figuras análogas.

²³⁸ LEIRIA, Antonio José Fabrício. *Autoria e participação criminal*. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2010. p. 105-106.

²³⁹ GRECO, Luis et al.. *Autoria como domínio do fato*: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p. 25.

²⁴⁰ *Ibid.*, p. 70.

²⁴¹ CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 231.

²⁴² Conforme o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis, “concorrer” significa “unir-se ou juntar-se para uma ação ou fim comum; contribuir, cooperar”. MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. *concorrer*. UOL. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=concorrer>. Acesso em: 25 set. 2024.

²⁴³ SOUZA, Luciano. *Direito Penal: Parte Geral*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2022. *Jusbrasil*, 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-parte-geral/1590440679>. Acesso em: 25 set. 2024.

²⁴⁴ “tanto na responsabilidade subjetiva, quanto na objetiva, considera ressarcíveis e injustos somente os danos provocados por fato antijurídico, ou seja, valorado negativamente pelo direito”. TEPEDINO, Gustavo. O art. 931 do Código Civil e a antijuridicidade do dano injusto. *Revista Brasileira de Direito Civil - RBD Civil*, Belo Horizonte, v. 22, p. 11-13, out./dez. 2019. p. 13.

Não realizam a conduta violadora imediata, mas colaboram com o autor principal – que no sistema patentário é o infrator direto.

Tanto o *caput* quanto o § 1º do artigo 42 da LPI relacionam-se a um dever *erga omnes* único: a abstenção face à matéria protegida pela patente. Assim como no CP, na LPI, o legislador previu diferentes formas de obrigação dos agentes perante a norma proibitiva, una e coletiva, de excluir-se do bem imaterial, conectados pela causalidade – que virá a ser influenciada por uma teoria diferente na esfera cível²⁴⁵.

Como obrigação primária, o *caput* do artigo 42 da LPI enumera uma série de atos lesivos ao título patentário. Caso o dever de abstenção ali estabelecido seja descumprido, o agente é considerado autor da violação. O § 1º do mesmo artigo amplia essa lista, criando uma norma de comportamento adicional que, se violada, emerge a figura do partícipe. Na norma, o termo “contribuir” corresponde ao “concorrer” do *caput* do artigo 29 do CP, e, portanto, o agente que colabora causalmente para o resultado da violação patentária é também responsabilizado pela unidade do ilícito.

Todos que estejam relacionados ao ato ilícito, de forma causal, podem sofrer as medidas inibitórias e de responsabilização fundadas nos poderes do titular da patente. A oponibilidade, clássica característica do direito de propriedade, tal como uma patente, suporta a proposição. Essa qualidade dos direitos reais irradia seus efeitos para fora do seu círculo de atuação direta²⁴⁶. O dever jurídico de inviolabilidade, oriunda da obrigação passiva universal, é ampliada para as situações indiretas.

Com o § 1º do artigo 42 da LPI, o legislador promoveu um alargamento da responsabilização pelo ilícito patentário, alinhando-se à funcionalização desse direito, elevado à fundamental pela Constituição. Se contra o infrator direto o titular da patente possui poderes inibitórios e ressarcitórios – conforme a cláusula geral da responsabilização –, esses mesmos poderes foram estendidos ao infrator indireto,

²⁴⁵ Enquanto a Teoria da Equivalência das Condições é adotada na esfera penal, na cível há a prevalência das Teorias da Causalidade Adequada e do Dano Direto e Imediato.

²⁴⁶ José Duclos *apud* MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria Geral dos Direitos Reais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 159.

equiparando-os. Isso garante ao titular um mecanismo para, diante de um único ilícito danoso, perseguir a cadeia causal que o formou.

O infrator por contribuição não é coautor, mas agente de uma causa complementar à causa do infrator direto, que unidas atingem à violação à titularidade da patente. O fato gerador de pelo menos um infrator indireto (causa 1) combina-se com o fato gerador de pelo menos um infrator direto (causa 2) e, porque se conectam, produzem o resultado danoso decorrente da infração patentária. Isoladamente, a causa de cada infrator não tem eficácia suficiente para deflagrar o dano. No conjunto, os agentes direto e indireto das concausas cooperam para o ilícito²⁴⁷.

Como um paralelo da Teoria Monista, propõe-se a Teoria Unitária para o sistema de patentes brasileiro. A Teoria Unitária da violação da patente define o ilícito patentário como uma unidade que, diante da pluralidade de agentes, reúne as causas (fatos geradores) de pelo menos um autor imediato (reprodução direta da tecnologia, atual ou potencial) e um partícipe (infrator indireto) para a sua concretização. Todos os sujeitos envolvidos responderão civilmente pelo dano decorrente da violação do dever de abstenção *erga omnes* frente ao título patentário, pois todos da cadeia aportam fatos geradores que, reunidos pela causalidade, resultam no ato ilícito²⁴⁸.

Tal como ocorre na Teoria Monista, na Teoria Unitária da violação da patente, os agentes, de atuação direta ou indireta no ilícito patentário uno, são equiparados. A proposição ganha força na hipótese de infração por contribuição. O fato de o legislador da LPI ter tipificado como crime, no artigo 185, uma das

²⁴⁷ CAVALIERI FILHO, Sergio. *Programa de responsabilidade civil*. 15. ed. Barueri: Atlas, 2022. p. 74.

²⁴⁸ Denis Borges Barbosa e Livia Barboza Maia entendem que a infração indireta do § 1º do artigo 42 da LPI não é originalmente um ato ilícito. Nas palavras de Barbosa: “nesta hipótese o sujeito da interdição não está infringindo a patente”. BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. p. 6. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 3 de out. 2024. No entendimento de Maia, a infração por contribuição é uma “práxis que, originalmente, não nascerá, necessariamente, de um ato ilícito”. MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 83. Em sentido contrário, a Teoria Unitária proposta neste trabalho, aplicável ao regime violação de patente, considera a infração direta e indireta são um ilícito uno. Portanto, o ato de infração indireta já nasce como causa com sentido violador, enquanto afronta ao referido dispositivo da LPI e o dever geral de abstenção face ao direito patentário do titular.

modalidades de violação indireta, confere à infração por contribuição o mesmo tratamento dado à infração direta. Ao ponto de Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara Junior entendem que o artigo 185 da LPI na verdade é uma hipótese de infração direta e não indireta²⁴⁹, como se defende.

Embora a ficção legal proposta para o Direito Patentário garanta uma unidade, as infrações direta e indireta também se apresentam, de forma pragmática, como fatos causais com características diversas, aprofundadas nos próximos capítulos. O que se adianta é que a diferença naturalística não será esquecida. No Direito Penal fica à cargo da punibilidade, na medida da culpabilidade do agente do delito, a justiça individual e realística que equilibra a ficção igualitária de autor e participe promovida pela Teoria Monista. Na Teoria Unitária proposta, embora os infratores direto e indireto sejam responsáveis solidários²⁵⁰, a medida da sua contribuição causal para o ilícito patentário será o parâmetro para a limitação do dever de indenizar, em eventual ação de regresso, para o reembolso da quota parte que não lhe cabia arcar.

Por fim, na seara Penal, a LPI prevê reprimendas distintas para a violação direta e a indireta, sendo esta última mais branda. Enquanto os crimes tipificados nos artigos 183 e 184, preveem uma pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa; o no artigo 185 prevê a detenção de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa²⁵¹. A diferença não altera a Teoria Unitária proposta, pois a gradação da punibilidade do Direito Penal não limita a função reparatória da responsabilidade no Direito Civil – que ainda é capaz de manifestar outras funções, como a preventiva, restitutória, entre outras.

Nessa senda, importa delimitar quando a participação no ilícito patentário de ordem material (infração por contribuição) será capaz atrair a referida Teoria Unitária da violação da patente.

²⁴⁹ AHLERT, Ivan B.; CAMARA JÚNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019. p. 215. No mesmo sentido: PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. *Patentes e criações industriais*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. p. 109.

²⁵⁰ Cf. capítulo 3.6, que trata do regime de responsabilidade solidária.

²⁵¹ SOUZA, Luciano; ARAÚJO, Marina. Capítulo 5. Crimes Contra a Propriedade Industrial. In: SOUZA, Luciano; ARAÚJO, Marina. *Direito Penal Econômico*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-economico-ed-2023/1858021658>. Acesso em: 2 fev. 2025.

2.4 O Princípio da Acessoriedade Mínima no regime jurídico da infração indireta de patente

A impossibilidade de enumerar taxativamente todas as formas de participação no delito, enfrentada pelo legislador do CP, também era um desafio do legislador da LPI para a participação na violação da patente. Como uma das soluções, ambos optaram pelo uso de termos – concorrer e contribuir – que dão a ideia de reunião de atos em um resultado uno (típico/ reprodução da patente), ligados pela causalidade.

No Direito Penal, a criação de condições causais para o resultado, nos termos da Teoria da Equivalência das Condições, não pode ser imputada automaticamente: a instigação ou fornecimento de um elemento material só será relevante em razão da sua referencialidade a execução de uma ação principal que seja um tipo penal. Isso se relaciona ao Princípio da Acessoriedade no concurso de pessoas, no qual a punição de um participante depende do início da execução da ação principal – o que é suportado pelo disposto no artigo 31 do CP²⁵². Afinal, não há injusto sem autor²⁵³, e o injusto da participação decorre do injusto da autoria.

A participação, *prima facie*, não é ato autônomo, sendo punível porque promove um fato intolerável tipificado como crime. Extrai-se uma natureza acessória do auxílio à autoria, estando um subordinado ao outro, o que estabelece a dependência de punibilidade²⁵⁴.

Há ainda que se falar do grau de acessoriedade da participação no sistema penal brasileiro²⁵⁵, que adota a teoria limitada. A participação só será penalmente relevante se o fato direto ao qual se refere for, ao menos, típico e ilícito. Portanto, se houver uma excludente de ilicitude aplicável, embora haja conduta típica, não se

²⁵² CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 223, 227.

²⁵³ BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 29.

²⁵⁴ *Ibid.*, p. 162.

²⁵⁵ “Três são as teorias principais: a acessoriedade mínima, a acessoriedade limitada e a acessoriedade máxima. (...) É importante destacar que, independentemente do grau de acessoriedade, a participação depende de uma conduta típica praticada pelo autor. Isso significa que o partícipe pode ou não realizar os elementos objetivos do tipo, mas o autor deve praticar o fato típico que seja possível punir o partícipe”. LOPES, Mauricio Paula. Fundamento de punibilidade da participação e a participação por ações neutras. *Dom Helder Revista de Direito*, v. 4, n. 9, p. 55-72, jul./dez. de 2021. p. 60-61.

configura a antijuridicidade²⁵⁶. Em não existindo crime, não há possibilidade de participação. No entanto, se houver tipicidade e ilicitude, mas não houver culpabilidade – em razão da isenção de pena – há a possibilidade de participação²⁵⁷.

O Princípio da Acessoriedade também se relaciona ao regime jurídico da infração indireta de patente, com algumas diferenças, próprias da transposição para a esfera cível. Sendo a previsão legal da infração indireta uma garantia da proteção do direito do titular da patente, para que o dever de se excluir da matéria patenteada também se estenda a outras camadas que orbitam o núcleo da violação, pode-se afirmar que ela é acessória. Em vista disso, o ato infrator indireto não tem causa própria, existindo porque outro ato de reprodução da matéria protegida por patente existe. Aplica-se a antiga regra *accessorium sequitur principale*.

Referenciando a lógica do que esta autora denomina Princípio da Acessoriedade, Livia Maia Barbosa defende que a violação indireta de patente também tem clara dependência da violação direta, sendo premissa implícita e *sine qua non* da infração indireta²⁵⁸.

Para fins práticos, é relevante abordar a questão probatória da infração direta para a caracterização da infração indireta nas ações interditórias e reparatórias decorrentes do uso indevido de patente. Tal como já ocorre na aplicação do *contributory infringement* nos EUA, basta considerar as provas indiretas²⁵⁹.

²⁵⁶ AGUIAR, Leonardo Augusto de Almeida. *Da Participação da Menor Importância*. Curitiba: Juruá Editora. 2012. p. 204-205. Sobre o conceito de antijuridicidade no contexto penal: “O fato — além de ser formal e materialmente típico — precisa ser contrário ao ordenamento jurídico, quer dizer, não pode haver nenhuma norma que autorize a prática do comportamento típico, pois eventual autorização representa ausência de danosidade social. É possível que alguém pratique uma conduta tipificada na lei e, mesmo assim, não responda por crime. (...) Nesse contexto, antijuridicidade é a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. O fato típico será também antijurídico quando não houver uma norma que autorize sua prática. Por isso, é recorrente associar a antijuridicidade à ilicitude, e, ao contrário, um fato justificado pela lei é lícito”. MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de. *Direito penal parte geral: lições fundamentais*. 6. ed. Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2021. p. 735.

²⁵⁷ Apenas a tipicidade e a ilicitude (antijuridicidade) são os elementos para o conceito do crime. Existem condutas típicas que não serão reputadas como crime por conta de excludentes de ilicitude (ex: art. 23 do CP, onde resta expresso que não é crime quem age em legítima defesa). A culpabilidade, por sua vez, é pressuposto e medida de pena (ex: art. 26 do CP, onde consta que é isento de pena o agente incapaz). BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 168; e AGUIAR, Leonardo Augusto de Almeida. *Da Participação da Menor Importância*. Curitiba: Juruá Editora. 2012. p. 204-205.

²⁵⁸ MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 114.

²⁵⁹ “The courts agree that, in order to prove indirect infringement, the showing of primary infringement need only be de minimis”. KARSHTEDT, Dmitry. Damages for indirect patent

Enquanto prova para caracterizar o ilícito indireto, ainda é possível demonstrar tão somente o risco concreto de ocorrência do ato de reprodução da patente, dada a relevância da medida preventiva desse instrumento jurídico. Não é necessária a prova de violação direta atual ou concomitante, bastando que ato de domínio da reprodução seja passível de vir a se concretizar²⁶⁰.

O Princípio da Acessoriedade também levanta a discussão sobre a responsabilização do infrator indireto quando o agente direto pode fazer uso da patente sem autorização prévia, nos termos do artigo 43 ou 45 da LPI. Conforme esclarecido no capítulo anterior, é do entendimento da presente autora que o dispositivo lista exceções taxativas ao direito de patente, aplicada a agentes específicos.

O artigo 43 da LPI aponta atos que não afetam substancialmente a atividade econômica e os legítimos interesses do titular da patente, sendo condutas que não conflitam de forma razoável com a exploração da patente pelo seu titular. Leva-se em consideração a natureza do ato, de ínfimo conteúdo econômico ou necessário a um uso farmacêutico limitado²⁶¹, para afastar a responsabilização do uso não autorizado. Conforme aponta Balmes Vega Garcia, uma vez verificada a finalidade comercial ou, analogamente, qualquer prejuízo ao interesse econômico do titular, afasta-se a aplicabilidade do que o autor denomina “imunidade”²⁶².

Quando da avaliação do contexto fático de violação patentária, “deve ser verificado se o ato excetuado foi precedido de algum outro ato que, em si, constitui infração da patente”²⁶³. As imunidades do artigo 43 ou a exceção do artigo 45 não são extensíveis aos outros agentes da cadeia²⁶⁴ – eventuais infratores indiretos – que

infringement. *Washington University Law Review*, v. 91, n. 4, p. 911-978, 1 jan. 2014. p. 925-926. Disponível em: <https://journals.library.wustl.edu/lawreview/>. Acesso em: 30 abr. 2024. Tradução livre: “Os tribunais concordam que, para provar infração indireta, a demonstração da infração primária precisa ser apenas mínima (*de minimis*)”.

²⁶⁰ MARQUES, João Paulo Remédio. Violação indirecta do direito de patente – Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência. p. 753-795. In: *O Direito, ano 140, IV*. Coimbra: Almedina, 2008. p. 760-761.

²⁶¹ Há ainda a previsão decorrente do princípio do esgotamento e uso de matéria viva. LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. *A Lei da Propriedade Industrial comentada*. São Paulo: Lejus, 1999. p. 108.

²⁶² GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005. p. 97.

²⁶³ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. p. 112.

²⁶⁴ Em sentido contrário: MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 112-113.

estejam obtendo vantagem econômica às custas da tecnologia patenteada e, por conseguinte, gerando um dano injusto ao titular do direito. Os artigos 43 e 45 da LPI são excludentes de ilicitude de caráter intransferível.

Para a infração indireta de patente aplica-se o Princípio da Acessoriedade Mínima²⁶⁵. Basta que o infrator indireto aceda a um comportamento principal que, *prima facie*, seria infração direta. Se o agente direto possuir uma imunidade, pela aplicação do artigo 43 ou 45 da LPI, esse benefício não se estende ao infrator indireto. Modelo semelhante é adotado no Direito Alemão, que desvincula a violação indireta de patente da violação direta²⁶⁶.

O Princípio da Acessoriedade Limitada, majoritariamente adotada no Direito Penal, difere da Acessoriedade Mínima, que se atribui ao regime de infração indireta de patente na esfera cível. A diferença se justifica pelo cerne protetivo dos campos criminal e cível. Na responsabilidade civil contemporânea, há a centralização na tutela da vítima e a busca da reparação do dano suportado, sem a necessidade de ocorrência de um ato ilícito, mas tão somente de antijuridicidade — enquanto uma lesão a um interesse legítimo tutelado (*contra ius*), sem justificativa para tanto (*sine iure*). A ênfase está no desvalor do resultado e não na conduta do ofensor²⁶⁷. Adere-se ao conceito ampliado de dano, como lesão a um interesse jurídico (dano-evento), que se materializa em um dano-consequência à vítima, que pode ser uma perda ou ausência de ganho (não necessariamente financeira, mas de uma posição jurídica, por exemplo), depauperamento, privação de uso, entre outros danos-prejuízos²⁶⁸. Portanto, se o interesse juridicamente relevante do titular da patente for lesado por um infrator indireto, ou ameaçado, mesmo que o infrator

²⁶⁵ “Para a teoria da acessoriedade mínima é exigido que o autor pratique somente uma ação típica para a punição do partícipe. Desse modo, aquele que empresta uma faca para que o autor atue em legítima defesa responderia criminalmente, pois a conduta do autor é típica. Essa é, inclusive a objeção lançada. Na doutrina brasileira, Prado (2007, p. 493) adota essa teoria. Segundo o citado autor, ‘a participação é sempre acessória ou dependente de um fato principal – teoria da acessoriedade mínima (conduta típica do autor)’.” LOPES, Mauricio Paula. Fundamento de punibilidade da participação e a participação por ações neutras. *Dom Helder Revista de Direito*, v. 4, n. 9, p. 55-72, jul./dez. de 2021. p. 60-61.

²⁶⁶ HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. *Patent Law: a handbook on European and German Patent Law*. Canada: Hart Publishing, 2014. p. 755

²⁶⁷ PETEFFI DA SILVA, Rafael. Antijuridicidade como requisito da responsabilidade civil extracontratual: amplitude conceitual e mecanismos de aferição. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 18, a. 6, p. 169-214, Ed. RT, jan./mar. 2019. p. 185.

²⁶⁸ PETEFFI DA SILVA, Rafael. Conceito normativo de dano: em busca de um conteúdo eficaz próprio. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 38, a. 11, p. 33-107, Ed. RT, jan./mar. 2024. p. 80.

direto seja excluído da responsabilização, cabe ao infrator indireto a responsabilidade.

Além disso, a lesão ou ameaça a um interesse juridicamente relevante nem sempre se manifesta na diminuição do patrimônio do tutelado. Conforme aponta Vitor Ottoni Pavan, há atos antijurídicos que acarretam para o agente ofensor ganhos ilícitos, sem a concomitância de prejuízo economicamente aferível para a vítima – devendo a função restitutória da responsabilidade civil equilibrar as relações jurídicas desestabilizadas (*nemo locupletari potest cum alterius iactura*)²⁶⁹. A literatura brasileira que defende a restituição dos ganhos ilícitos pela responsabilidade civil ainda é restrita, mas vem ganhando espaço²⁷⁰. A LPI, no artigo 210²⁷¹, prevê um remédio restitutivo, elegível à cargo do titular da patente, de acordo com o que lhe for mais favorável.

Aos que porventura entendam que a lógica proposta não se aplicaria, o titular da patente poderia socorrer-se do instituto do enriquecimento sem causa, aplicável em caráter subsidiário, quando há benefício injustificado que não decorra de ato ilícito ou violação contratual²⁷² ou que não tenha dano auferível²⁷³. Deve-se

²⁶⁹ PAVAN, Vitor Ottoboni. *Responsabilidade Civil e ganhos ilícitos: a quebra do paradigma reparatório*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 66 e 125.

²⁷⁰ “há espaço para realizar no ordenamento jurídico brasileiro dois ajustes para não tornar lucrativa a prática do ilícito: (I) a readequação do remédio restitutivo para além dos confins do instituto do enriquecimento, convertendo-se em efetiva pretensão para o resgate do lucro ilícito; e (II) uma alteração na fisionomia sistemática da responsabilidade civil mirando o escopo preventivo-punitivo, especificamente para os casos em que é necessária uma alteração *in pejus* no patrimônio do responsável e não somente um retorno ao *status quo ante*”. ROSENVALD, Nelson; KUPERMAN, Korman Bernard. Restituição de ganhos ilícitos: há espaço no Brasil para o disgorgement?. *Revista Fórum de Direito Civil*, Belo Horizonte, a. 6, n. 15, p. 11-31, jan./abr. 2017. p. 29. Nesse mesmo sentido: TEFFÉ, Chiara Antonia Spadaccini de. A restituição do lucro da intervenção nos casos de violação aos direitos da personalidade: uma questão entre o enriquecimento sem causa e a responsabilidade civil. In: MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. *Direito das relações patrimoniais: estrutura e função na contemporaneidade*. Curitiba: Juruá, 2014. p. 50; PAVAN, Vitor Ottoboni. *Responsabilidade Civil e ganhos ilícitos: a quebra do paradigma reparatório*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 133-134. Em sentido contrário, conforme lista de Vitor Ottoni Pavan: Gisela Sampaio da Cruz, Aline de Miranda Valverde Terra, Thiago Lins, Rodrigo da Guia Silva, Sérgio Savi e Maria Candida do Amaral Kroetz.

²⁷¹ LPI - 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.

²⁷² ROSENVALD, Nelson. *A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo*. 2. ed. São Paulo: JusPodivm, 2021. p. 557-558.

²⁷³ “há situações em que a privação do uso, embora não cause dano, serve de suporte fático para o enriquecimento por intervenção, a criar para o interventor a obrigação de restituir ao proprietário o incremento patrimonial obtido, por forçada teoria da destinação dos bens, segundo a qual ao seu titular pertencem todos os proveitos por ele produzidos.” TERRA, Aline de Miranda

garantir a restituição dos benefícios quando o infrator indireto está auferindo lucro às custas da tecnologia patenteada, nos termos da cláusula geral do artigo 884 do CC²⁷⁴.

A Acessoriedade Mínima defendida ganha mais força na infração por contribuição, pois o artigo 185 da LPI tipifica o ato infrator como crime de perigo em abstrato²⁷⁵. O dispositivo descreve o comportamento do infrator, mas não aponta o resultado específico da infração direta à patente. A prática do ato já é considerada uma ofensa ao bem jurídico protegido, independentemente de ter concretizado o resultado da violação à patente. Desvincula-se, portanto, a infração por contribuição da infração direta.

A doutrina de Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara Junior é alinhada com esse entendimento. Em especial quando interpretam o artigo 185 da LPI em relação aos casos de peças de reposição, não patenteadas isoladamente, vendidas por terceiros não autorizados, e que substituem componentes de um sistema ou maquinário patenteado, comercializado pelo titular. Segundo os autores, o artigo 185 estabelece que o componente fornecido deve necessariamente induzir o objeto da patente, mas não exige a efetivação dessa exploração²⁷⁶. Sem essa exigência, a exaustão de direitos, nos termos do inciso IV do artigo 43 da LPI, não é fator que impede o alcance do infrator da cadeia que gera dano-consequência ao titular.

Valverde. Privação do uso: dano ou enriquecimento por intervenção. *Revista Eletrônica Direito e Política*, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.9, n.3, p. 1620-1644, 3º quadrimestre de 2014. p. 1642.

²⁷⁴ CC - Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

²⁷⁵ “O tipo de perigo abstrato é a técnica utilizada pelo legislador para criminalizar comportamentos sem exigir um resultado lesivo concreto. O ato delitivo é consumado com a mera conduta, independente da existência ou não de um dano dela decorrente. (...) Não é necessária a constatação da lesão ou do perigo concreto. Basta a conduta”. BOTTINI, Pierpaolo Crus. Crimes de Perigo Abstrato: Uma Análise das Novas Técnicas de Tipificação no Contexto da Sociedade de Risco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019. *Jusbrasil*, 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/crimes-de-perigo-abstrato-uma-analise-das-novas-tecnicas-de-tipificacao-no-contexto-da-sociedade-de-risco/1197015247>. Acesso em: 10 nov. 2024.

²⁷⁶ AHLERT, Ivan B.; CAMARA JÚNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019. p. 214-215. Nesse mesmo sentido: CARDOSO, António de Magalhães. Contencioso de patentes: infração de patentes de uso terapêutico. *Revista de Direito Intelectual*, Lisboa, n. 2, p.199-236, 2020. p. 222.

2.5 Espécies de participação: a instigação e a cumplicidade como aportes para o regime da infração indireta

As formas de participação do Direito Penal elucidam quem é o violador indireto do título patentário, enquanto noção *lato sensu* do agente contribuidor do § 1º do artigo 42. O CP permite destrinchar duas espécies de contribuição: a instigação e a cumplicidade (auxílio).

Na instigação, o agente lesiona o bem jurídico-penal pela criação de uma condição causal que convence ou reforça o processo de decisão do autor do crime. O ato de instigar se faz por um “meio psíquico” – podendo ser verbal, palavra escrita, gesto, explicação, atitude etc. –, sendo descartada as meras insinuações sutis²⁷⁷. Nilo Batista chama de contribuição espiritual no delito alheio²⁷⁸, em que ocorre um convencimento do autor. Dolosamente é desejado que outro cometa o fato típico e, para tanto, realiza-se atos para o convencimento²⁷⁹.

Parte da doutrina penalista ainda diferencia o ato de instigar do ato de induzir. No induzimento, o partícipe faria nascer na mente do autor a ideia do crime, enquanto na instigação, o partícipe fomenta uma ideia que já existia na mente do autor do crime²⁸⁰.

Na cumplicidade (ou auxílio) presta-se uma assistência de cunho material para o sujeito que virá a ser o executor do ilícito penal, de forma que o partícipe facilita a consumação do fato típico.

Há ainda aqueles que defendem que a distinção entre as duas espécies de participação não está na entrega de algo físico ou uma influência psíquica, mas sim em uma prestação que impacte o âmbito objetivo ou subjetivo do autor²⁸¹.

²⁷⁷ ZAFFARONI, Eugenio; PIERANGELI, José. Manual de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. *Jusbrasil*, 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-penal-brasileiro-ed-2024/2485200871>. Acesso em: 24 set. 2024.

²⁷⁸ BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 157.

²⁷⁹ ZAFFARONI, Eugenio; PIERANGELI, José. Manual de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. *Jusbrasil*, 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-penal-brasileiro-ed-2024/2485200871>. Acesso em: 24 set. 2024.

²⁸⁰ MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de. *Direito penal parte geral: lições fundamentais*. 6. ed. Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2021. p. 853.

²⁸¹ AGUIAR, Leonardo Augusto de Almeida. *Da Participação da Menor Importância*. Curitiba: Juruá Editora. 2012. p. 217.

Nessa linha, assim como na participação do Direito Penal, a contribuição do § 1º do artigo 42 da LPI, concretiza-se com um ato instigador ou contribuidor *stricto sensu*, recebendo a nomenclatura de infração por indução e infração por contribuição, respectivamente.

A expressão infração por indução condensa o que a doutrina penal diferencia como instigação e indução. Configura-se em uma participação de cunho moral, quando o agente instiga, ensina ou estimula um terceiro a reproduzir diretamente a patente.

No direito de patentes dos EUA, há definido em lei (*Patent Act - 35 U.S.C.* – Lei de Patentes dos EUA), conforme a *Section 271 (b)*²⁸², e em precedentes judiciais, os elementos necessários para a caracterização da infração de patente por indução, quais sejam, evidências de (i) infração direta; (ii) que medidas ativas, a título de encorajamento, foram adotadas pelo infrator indireto; e (iii) ciência da patente e intenção de que seu ato indutor leve à infração da patente²⁸³.

O infrator por indução, ciente do seu ato, ativamente ajuda intelectualmente ou encoraja o infrator direto, por meio de informações ou instruções sobre como produzir, replicar ou usar determinado objeto patenteado. Por certo que a carta-patente representa documento que contém as informações necessárias para um técnico no assunto reproduzir a invenção protegida. No entanto, há um veículo adicional, oriundo do infrator indireto, que contém informações que contribuem para o infrator direto: ou ele faz nascer (indução) ou alavanca (instigação) a ideia na mente do terceiro que implementa, sem autorização, o objeto da patente.

O doutrinador lusitano João Paulo Remédio Marques exemplifica que, em caso de patente de segundo uso, mesmo que o medicamento genérico apresente bula no formato *skinny* (sem indicação do uso patenteado), a forma que o produto é acondicionado, as instruções, recomendações – como as contraindicações, precauções, interações medicamentosas – materiais que o acompanham, dosagens,

²⁸² No *Patent Act (35 U.S.C. – Lei de Patentes dos EUA)*, na *Section 271 (b)*, está previsto “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer”. Tradução livre: “Quem induzir ativamente a violação de uma patente será responsabilizado como infrator”.

²⁸³ DOKHANCHY, Reza. Cooperative infringement: I get by (infringement laws) with a little help from my friends. *Berkeley Technology Law Journal*, v. 26, n. 1, p. 135-170, jan. 2011. p. 140-141. Disponível em: <https://doi.org/10.15779/Z384984>. Acesso em: 03 jun. 2024.

frequência de administração e duração do tratamento podem ser indícios de infração indireta, segundo uma presunção *hominis*²⁸⁴.

Esse caminho investigativo de indução foi reconhecido pela Corte de Apelação dos EUA. No litígio *Amarin v. Hickma*²⁸⁵, o titular da patente (US 9,700,537) de segundo uso do ingrediente ativo icosapent etil, para o tratamento de doenças cardiovasculares, provou que a empresa fabricante do medicamento genérico cometera infração por indução, mesmo com a *skinny label* indicando somente o tratamento de hipergliceridemia grave. A farmacêutica Amarin juntou aos autos declaração dada à imprensa pelo presidente da Hickma, que afirmou que obtivera o registro para a comercialização do “genérico da Vascepa” – marca nominativa que identifica o medicamento de referência do titular da patente.

Diferentemente do Código Penal, que menciona explicitamente nos artigos 122, 128, 227, 228 e 248 o ato de instigar, e do Código de Patentes dos EUA, que estabelece os pressupostos para a infração de patente por indução, a LPI não elenca os contornos da infração por indução.

Isso não significa o descarte da infração por indução no Direito Patentário brasileiro. Como pontuado, ao contrário do Direito Penal, no Direito Civil a responsabilidade não é típica. O § 1º do artigo 42 da LPI deve ser interpretado pela Teoria do Interesse²⁸⁶, que tomou lugar da associação do dano tão somente à antijuridicidade²⁸⁷. O objeto da tutela do dispositivo não é o bem imaterial em si, mas o interesse jurídico do titular desse bem, o que justifica a interdição e a

²⁸⁴ MARQUES, João Paulo Remédio. O âmbito de proteção de patentes de uso terapêutico de substâncias químicas compreendidas no estado da técnica e a concessão a terceiros de AIM de medicamentos genéricos contendo o mesmo ingrediente ativo para diferente utilização terapêutica. *Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, Aracaju, a. III, n. 5/2014, p. 323-370, fev. 2014. p. 363-364.

²⁸⁵ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Amarin Pharma, Inc. v. Hikma Pharmaceuticals USA Inc.*, No. 2023-1169 (Fed. Cir. June 25, 2024). Disponível em: https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1169.OPINION.6-25-2024_2339226.pdf. Acesso em: 16 fev. 2025.

²⁸⁶ “A teoria do interesse é aquela que explica de modo mais completo a noção moderna de dano, abrindo portas para o reconhecimento de novas modalidades de prejuízo, atendendo a uma exigência do princípio da reparação integral. Nem por isso retira a utilidade da teoria da diferença, que continua a desempenhar um importante papel no ressarcimento de parcela expressiva dos danos materiais”. SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. *Princípio da reparação integral*. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 145.

²⁸⁷ MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. *Revista Direito, Estado e Sociedade*, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul./dez. 2006. p. 240.

persecução da reparação diante do uso indevido da patente – que sempre acarreta prejuízos de ordem econômica.

A limitação da ressarcibilidade dos danos à violação de um direito subjetivo ou a qualquer situação jurídica previamente especificada em lei é incompatível com a realidade jurídica contemporânea²⁸⁸. Se um terceiro comete atos que contribua para a violação do legítimo interesse do titular da patente, ele pode vir a ser responsabilizado.

Hoje as formas imagináveis para a contribuição à violação da patente estão consubstanciadas na indução e contribuição (*stricto sensu*), em um paralelo do que já se conhece do partícipe do Direito Penal. Nada impede que a complexidade existencial humana venha a criar outras formas de contribuir para o ilícito patentário. Nesse caso, o interesse do titular ainda assim estará protegido pela cláusula geral do § 1º do artigo 42 da LPI.

2.6 A cumplicidade e a infração por contribuição

No Direito Penal, o auxílio ou a cumplicidade é a participação de cunho material do partícipe, que disponibiliza os meios necessários para o autor imediato do crime, facilitando o delito. Tem-se a conduta injusta de um terceiro, que enquanto prestação de ajuda ao resultado criminoso, expressa sentido delitivo próprio, afastando-se da ideia de ação neutra²⁸⁹.

Tal como a cumplicidade, a infração por contribuição pressupõe a conduta de fornecimento ou colocação à disposição dos meios materiais que contribuam para que outros (concretamente ou com risco concreto) pratiquem um ato enquadrável como infração direta. É fornecido um componente que por si só não viola a patente, mas se misturado, acoplado, ligado ou combinado com outros componentes, por quem o adquiriu, viola diretamente a patente²⁹⁰.

²⁸⁸ SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. São Paulo: Atlas, 2007. p. 116.

²⁸⁹ BRENER, Paula Rocha Gouvêa. *Ações neutras e limites da intervenção punível: sentido delitivo e desvalor do comportamento típico do cúmplice*. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021. p. 131. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/35120>. Acesso em: 6 out. 2024.

²⁹⁰ MARQUES, João Paulo Remédio. Violação indirecta do direito de patente – Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência. p. 753-795. In: *O Direito, ano 140, IV*. Coimbra: Almedina, 2008. p. 754-755.

Balmes Vega Garcia, ao reconhecer que o instrumento foi importado do direito estadunidense, elenca cinco elementos, cumulativos, para configurar a contribuição material prevista na LPI: (i) o fornecimento ser condição necessária da contrafação primária (*necessariedade*); (ii) o meio fornecido constituir parte material da invenção (*substancialidade*); (iii) o meio fornecido não ser uma matéria-prima que possui uma vasta utilização que não pode ser enquadrada como contrafação (artigo não básico); (iv) o elemento intencional; e (v) ter havido efetivamente uma contrafação primária (Princípio da Acessoriedade)²⁹¹. Nota-se que os pressupostos são espelhados da doutrina do *contributory infringement* dos EUA.

Elementos semelhantes são mencionados em trabalho posterior de Denis Borges Barbosa: (a) substancialidade do aporte; (b) especificidade do suprimento; e (c) consciência da aplicação²⁹².

Os cinco elementos apontados por Balmes Vega Garcia, que Barbosa condensou em três, identificariam a hipótese fática de infração por contribuição, que resulta em responsabilização civil.

O primeiro elemento indicado por Garcia é a ***necessariedade***, que consta expressamente no artigo 185 (“desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, *necessariamente*, à exploração do objeto da patente”). O ato reputado como infração por contribuição deve ser circunstância indispensável à concretização da infração direta. Ou seja, sem o suprimento viabilizado pelo terceiro não haveria a possibilidade de alcançar a violação à titularidade da patente. O segundo é a ***substancialidade***. O objeto fornecido pelo terceiro não é em si matéria protegida por patente – do contrário, seria hipótese de infração direta –, mas precisa fazer parte do processo ou produto infrator direto de uma forma que, sem ele, não seria executável.

Denis Borges Barbosa condensa esses dois elementos na ***substancialidade do aporte***: o suprimento fornecido deve ser significativo e atingir uma característica

²⁹¹ GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005. p. 91.

²⁹² BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. p. 8. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 11 maio 2024.

substancial da invenção. Esta não seria a parte distintiva da invenção em relação ao estado da técnica, mas uma fração da reivindicação da patente que tem importância na função desempenhada pela solução técnica protegida²⁹³.

O terceiro elemento proposto por Balmes Vega Garcia é o objeto fornecido pelo terceiro **não ser um artigo básico**. O suprimento que o terceiro viabiliza não pode ter usos múltiplos e lícitos no mercado, que são alheios à infração da patente. É o que Denis Borges Barbosa chama de **especificidade do suprimento**²⁹⁴.

Sobre esse elemento, Livia Maia Barbosa propõe hermenêutica *contrario sensu* do quanto expresso no artigo 185 da LPI. Como é disposto que o elemento fornecido deve ser essencial à exploração do objeto da patente, afasta-se a configuração de infração por contribuição quando o terceiro contribui com material de uso comum²⁹⁵.

Apesar da cristalina inspiração na doutrina estadunidense do *contributory infringement* pelo legislador da LPI, questiona-se se esses requisitos “importados” e apontados como aplicáveis à infração por contribuição têm, de fato, suporte no ordenamento jurídico brasileiro e quais seriam os seus fundamentos.

No texto do artigo 185 da LPI, que tipifica a infração por contribuição, não há uma transposição de todos os elementos caracterizantes da *Section 271* do Código de Patentes dos EUA (35 U.S.C), de onde é possível extrair os requisitos anteriormente apontados. O legislador brasileiro, por exemplo, não incluiu no dispositivo a exigência de o artigo não ser de uso comum (“*not a staple article*”)

²⁹³ “A noção de *necessariedade* igualmente denota que só haverá contribuição interditável se o suprimento referir-se a algum *insumo efetivamente significativo* para o ato infrator”. BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. p. 7-8. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 3 out. 2024. [grifos nossos]

²⁹⁴ “só pode haver ilicitude quando o elemento fornecido seja específico para a infração, e não possa servir para nenhuma outra coisa. Já de início, o fornecimento de qualquer elemento de uso padrão ou generalizado no mercado não será contribuição interditável à luz deste dispositivo. (...) De outro lado, não se exigirá que o elemento fornecido em tais condições (específica e conscientemente) seja, por si só, infrator da patente; mesmo material em domínio público poderá ocasionar a responsabilidade patrimonial de terceiros”. BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. p. 7-8. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 3 out. 2024. [grifos nossos]

²⁹⁵ MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 117-118.

ou ter diversos usos não violadores no mercado (“*commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use*”).

O único elemento de identidade é o que Balmes Vega Garcia chama de **necessariedade** e **substancialidade**, que Denis Borges Barbosa denominou **substancialidade do aporte**. Enquanto o Código dos EUA indica que o elemento fornecido deve constituir parte substancial da invenção, o artigo 185 da LPI menciona que ele deve induzir necessariamente à exploração da invenção – o que são noções equiparáveis.

No entanto, o artigo 185 não menciona a especificidade do suprimento fornecido (*non-staple article*), mas sim que ele necessariamente leva à violação da patente. São conceitos distintos. Além disso, não se pode aceitar que o termo “necessariamente” do texto legal expresse, simultaneamente, dois elementos característicos da infração por contribuição: a substancialidade do aporte/necessariedade e a especificidade do suprimento/*non-staple article*. Ou ele justifica um conceito ou outro.

O quarto elemento de Balmes Vega Garcia é a **intenção**, nomeada por Barbosa como **consciência da aplicação**. Trata-se do pressuposto subjetivo do terceiro fornecedor: quando fornece determinado suprimento, ele tem ciência de que será utilizado para fins de reprodução direta da patente.

Por fim, o quinto elemento de Garcia é a **existência de infração direta consumada**, nos limites territoriais em que a patente produz efeito. Não bastaria a simples tentativa de violação²⁹⁶. Sobre esse elemento, remete-se ao capítulo 2.4 e ao Princípio da Acessoriedade Mínima proposta. Como já defendido, basta o risco concreto de infração à patente para que reste caracterizada a infração por contribuição.

Na abordagem da infração por contribuição, Denis Borges Barbosa dá ênfase ao direito de interdição, pois entende que a proteção é uma criação artificial, que não chega de fato a violar a titularidade da patente²⁹⁷. Defende ainda a posição de que a responsabilidade ocorreria em hipóteses raras, que seriam limitadas à

²⁹⁶ GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005. p. 90-91.

²⁹⁷ Em sentido contrário, J. P. Remédio Marques afirma que a figura da violação indireta é utilizada para exprimir um ilícito autônomo, caracterizante da atividade ilícita.

hipótese dolosa do artigo 185, da LPI²⁹⁸. Nesse ponto, discorda-se do autor. A uma em razão da Teoria Unitária anteriormente proposta, pois a LPI trata como ilícito as formas de infração direta e indireta. A duas porque a atipicidade do Direito Civil autoriza a responsabilização diante da violação do interesse jurídico do titular do direito patentário, não sendo cabível restringir a reparação do dano a um tipo penal da LPI. A três porque, ainda que ato lícito fosse – hipótese que não se defende –, não se pode autorizar o enriquecimento do terceiro infrator às custas de direito alheio.

Em sentido contrário a este posicionamento de Denis Borges Barbosa, o doutrinador português João Paulo Remédio Marques afirma que a figura da violação indireta é utilizada para exprimir um ilícito autônomo e independente, caracterizante da atividade ilícita²⁹⁹. O autor afirma que, nos Estados Membros da União Europeia, ao contrário do regime aplicado nos EUA, a violação indireta não possui uma relação umbilical com a violação direta. Isso permite que, em certas circunstâncias, o fornecimento de componentes de natureza “neutra” (artigos básicos), que possuem usos comerciais que não infringem substancialmente a patente, possa ser considerado um ilícito indireto, desde que o fornecedor soubesse ou devesse saber da sua utilização infratora³⁰⁰.

A seguir, apresenta-se uma análise crítica, fundamentada no Direito Civil Constitucional, a partir de paralelos com o regime de concurso de agentes do Direito Penal, sobre a existência de equivalência funcional entre os elementos intenção, substancialidade do aporte (necessidade e substancialidade) e especificidade do suprimento, para a caracterização da infração por contribuição no Brasil.

²⁹⁸ BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. p. 7. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 11 maio 2024. Também em defesa da comprovação do dolo para a configuração da infração por contribuição com reflexos civis: SILVA, Aline Ferreira de Carvalho da. Aspectos gerais dos crimes contra a propriedade industrial – patentes (art. 183 a 186) e desenhos industriais (art. 187 e 188). In: CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato et al.. (org.). *Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 327.

²⁹⁹ MARQUES, João Paulo Remédio. Violação indirecta do direito de patente – Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência. p. 753-795. In: *O Direito, ano 140, IV*. Coimbra: Almedina, 2008. p. 758.

³⁰⁰ *Ibid.*, p. 779.

Caracterização da Infração por Contribuição	EUA	LPI	Balmes Vega Garcia	Denis Borges Barbosa
Fato jurídico	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	Art. 185 - Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado § 1º, Art. 42 - impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.	“o termo fornecer está contido na expressão contribuir (...) o fornecimento pressupõe o elemento material, objetivo, os meios”	“A contribuição material de algum terceiro nos atos infratores”
Elemento caracterizante 1	Constituting a material part of the invention	Que induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente	(i) O fornecimento material ser condição necessária da contrafação primária (necessariedade); e (ii) a coisa fornecida constituir parte material da invenção (substancialidade);	Substancialidade do aporte
Elemento caracterizante 2	Knowing	-	(iv) O elemento intencional;	Consciência da aplicação
Elemento caracterizante 3	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	-	(iii) A coisa fornecida não ser uma matéria-prima que possui uma vasta utilização que não pode ser enquadrada como contrafação (artigo não básico);	Especificidade do suprimento
Elemento caracterizante 4	Existência de infração direta, mesmo que com provas circunstanciais.	-	(v) Ter havido efetivamente uma contrafação primária (princípio de que o acessório segue o principal)	-

Figura 10 – Tabela infração por contribuição (estado da técnica).

3 A RESPONSABILIDADE DO INFRATOR POR CONTRIBUIÇÃO

3.1 A extinção da culpa na violação patentária

The unlawful consequence created by the indirect patent infringer is not the direct patent infringement itself, but rather the concrete risk posed to the monopoly position emanating from the patent³⁰¹.

A subjetividade do partícipe, no concurso de agentes penal, diz respeito à voluntariedade da cooperação e a ciência de estar contribuindo para o delito, dirigido a um sujeito e crime determinados. Esse querer consciente une os agentes indiretos e diretos no plano subjetivo, sendo desnecessário o “prévio concerto” (*pactum sceleris*) entre eles³⁰².

A punibilidade do partícipe exige, portanto, cumulativamente, conhecer e querer a colaboração para o ilícito doloso³⁰³. Pode-se dizer que a responsabilidade penal no concurso de pessoas consiste na causação dolosa do resultado típico³⁰⁴.

Fica à cargo da gradação da pena, na medida da culpabilidade do agente (*caput*, artigo 29, CP), o reflexo na lei da diferença, natural e realística, existente entre autor e partícipe³⁰⁵. Ela é também a realização da justiça no caso concreto, pois dá certa liberdade ao juiz para definir a culpabilidade de cada concorrente³⁰⁶, que pode vir a ser independente da culpa e consequente punibilidade dos demais³⁰⁷. A intensidade do desvio cometido pelo partícipe irá refletir na pena que lhe é cominada.

A culpabilidade penal é superlativa em relação à cível. Enquanto a avaliação da participação de cada contribuinte em um delito influencia a culpabilidade e o

³⁰¹ HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. *Patent Law: a handbook on European and German Patent Law*. Canada: Hart Publishing, 2014. p. 755-756. Tradução livre: “A consequência ilegal criada pelo infrator indireto de patente não é a infração direta da patente em si, mas sim o risco concreto imposto à posição monopolista derivada da patente”.

³⁰² AGUIAR, Leonardo Augusto de Almeida. *Da Participação da Menor Importância*. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 229, 226, 232-233.

³⁰³ BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 158.

³⁰⁴ CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 31.

³⁰⁵ *Ibid.*, p. 80.

³⁰⁶ *Ibid.*, p. 91.

³⁰⁷ *Ibid.*, p. 320.

sistema de penas na dosagem da punição, no Direito Civil, a tendência atual é considerar os graus de culpabilidade irrelevantes para fins de configuração do dever de reparar o dano.

A culpabilidade cível é um juízo de censura do exercício da liberdade, que recai sobre um indivíduo que, em meio ao seu existir na sociedade, optou por conduta reprovável ou censurável à luz do Direito, mesmo podendo e devendo agir de outro modo. Anderson Schreiber aponta que a culpa já não é mais a grande estrela da responsabilidade civil³⁰⁸. Para além da responsabilidade objetiva – que tem na cláusula geral do parágrafo único do artigo 927 do CC uma ampliação no ordenamento –, a culpa vem sendo presumida ou aferida de forma facilitada, dada a dificuldade de sua comprovação e a necessidade de proteção à vítima que sofreu o dano. Por vezes um fato danoso é por si só um fato culposos³⁰⁹, o que leva a presunção da existência da culpa³¹⁰.

Não se trata de apagar a culpa como elemento da responsabilidade civil, mas de enxergá-la como um “erro de conduta” do que se espera abstratamente de um modelo de comportamento social, a chamada culpa objetiva ou normativa³¹¹.

Abandonam-se as investigações psicológicas das intenções pessoais do agente, por ser diabólico e impossível adentrar e provar algo da ordem mental e moral. No lugar, considera-se a culpa como um fato social do indivíduo que descumpriu um dever jurídico³¹², pois adotou um comportamento diferente do padrão esperado para determinada situação fática.

Esse padrão não é mais o que se espera da normalidade do homem médio, mas o que Anderson Schreiber chama de modelos de conduta fragmentados. Diante de situações fáticas complexas, os magistrados buscam na sociedade os padrões de conduta daquela determinada área, aproximando-se dos parâmetros específicos da

³⁰⁸ SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. São Paulo: Atlas, 2007. p. 5.

³⁰⁹ JOSSEERAND, Loius. Evolução da Responsabilidade Civil. In: *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. LXXXVI, p. 548-559, jun. 1941. p. 556.

³¹⁰ SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. São Paulo: Atlas, 2007. p. 29.

³¹¹ A culpa objetiva (ou normativa) não é sinônimo de responsabilidade objetiva. Nesta, não há necessidade de culpa. Naquela, afere-se a culpa a partir do que se espera de um indivíduo como modelo abstrato de comportamento. Ibid., p. 33-34.

³¹² FRAZÃO, Ana. *A função social da empresa e as repercussões sobre a responsabilidade civil de controladores e administradores de S/A*. São Paulo: Renovar, 2011. p. 141.

realidade do caso³¹³ – o *standard* como pautas móveis³¹⁴. Assim, caracteriza-se a culpa toda vez que um dever geral de não lesar for violado e há um desvio de padrão de comportamento esperado, de alguém de boa-fé e diligente³¹⁵, apreciável de acordo com o caso concreto.

A culpa normativa tornou desimportante a gradação da culpa, enquanto grave, leve e levíssima, para a configuração do dever de compensar. O nível de culpa impacta, quando muito, a quantificação indenizatória³¹⁶. Não para aumentar a indenização, mas para reduzi-la quando a culpa for desproporcionalmente leve frente a um dano colossal, por uma questão de equidade (parágrafo único, artigo 944 do CC³¹⁷)³¹⁸. Como esse mecanismo de redução equitativa do *quantum debeat* é uma exceção ao princípio da reparação integral do dano – que possui status constitucional –, deve ser aplicado com parcimônia, tão somente quando a discrepância de causa e consequência for significativa, considerando a situação patrimonial tanto do causador do dano quanto da vítima³¹⁹.

³¹³ SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. São Paulo: Atlas, 2007. p. 35.

³¹⁴ Sobre *standards*, nas palavras de Karl Larenz: “Os usos do tráfego, os usos comerciais e a ‘moral social’, enquanto tais, têm para os juristas o significado de *standards*, quer dizer, ‘de pautas normais de comportamento social correto, aceitos na realidade social’. Tais *standards* não são, como acertadamente observa STRACHE, regras configuradas conceptualmente, às quais se possa efetuar simplesmente a subsunção por via do procedimento silogístico, mas pautas ‘móveis’, que têm que ser inferidas da conduta reconhecida como ‘típica’ e que têm que ser permanentemente concretizadas, ao aplicá-las ao caso a julgar”. LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*. Tradução de José Lamago. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 660-661.

³¹⁵ MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 42-43.

³¹⁶ Em sentido diverso, no qual se afilia, há corrente que entende que a culpa não determina a extensão do dano indenizável, sendo essa função de limitação ressarcitória atribuída ao nexo de causalidade. Nesse sentido: CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005. p. 22; MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 85; FACHIN, Luiz Edson. Nexo de causalidade como pilar essencial da responsabilidade civil. In: FACHIN, Luiz Edson. *Soluções práticas de direito*. Pareceres – contratos e responsabilidade civil. v. 1. São Paulo: RT, 2011.

³¹⁷ CC - Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

³¹⁸ SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. São Paulo: Atlas, 2007. p. 42-43. Em sendo a responsabilidade subjetiva fundada em dolo, o montante da indenização jamais poderá ser reduzido. Nesse sentido: CAVALIERI FILHO, Sergio. *Programa de responsabilidade civil*. 15. ed. Barueri: Atlas, 2022. p. 43.

³¹⁹ MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rego. Vinte anos do Código Civil e mitigação do princípio da reparação integral: much ado about nothing? *Revista IBERC (Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil)*, Belo Horizonte, v. 4, n. 3, p. 3-14, 2021. p. 8-9. Disponível

Segundo Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa, a regra de interdição do artigo 42 da LPI é incondicionada, sendo desnecessária a demonstração de culpa, de dolo, de qualquer tipo de ciência ou deslealdade para que o titular pleiteie a abstenção (exclusão do bem) do ato infrator³²⁰. Para fins de interdição da violação patentária – enquanto execução específica de um dos direitos subjetivos do titular da patente, i.e., a exclusão –, seja pelo infrator direto ou indireto, demonstra-se o ato ilícito e o nexo de causalidade com o agente infrator.

Para a reparação patrimonial, questiona-se quais os elementos da responsabilidade civil precisam ser identificados. Nessa circunstância, investiga-se o eventual papel da culpa na responsabilização em casos de infração direta e indireta de patentes.

No Brasil, os vínculos jurídicos reais imóveis “nascem” após se tornarem públicos, por meio registral. No caso das patentes, o depósito do pedido, perante o INPI, que mantém uma base de dados com todas as patentes e pedidos de patentes depositadas no país, já garante publicidade³²¹. Após o ato concessório da autarquia federal, há a gênese da propriedade e da consequente irradiação da oponibilidade *erga omnes*.

A patente é, enquanto um direito com registro público, um conhecimento reputado, o que determina que um terceiro, em face de quem se opõe, sabe ou deveria saber da sua existência e, por isso, deveria se abster de violá-lo. Segundo Roberta Mauro Medina Maia, diante de um conhecimento reputado, não é necessário provar que o terceiro conhecia o fato, pois o registro já é suficiente³²². Portanto, o desconhecimento da patente jamais será defesa aceitável para

em: <https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/191>. Acesso em: 29 dez. 2024.

³²⁰ BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O código da propriedade industrial conforme os tribunais: comentado com precedentes judiciais*. v. 1. Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 548.

³²¹ “a pretensão de receber a indenização em questão somente nasce a partir da concessão da patente, mas o período que ela abarca pode retroagir à data da publicação do pedido. Esse efeito retrospectivo da indenização em exame decorre do fato de que, a partir da publicação do pedido de patente, as reivindicações correlatas se tornam de conhecimento geral, de forma que o legislador optou por coibir, ainda que indireta e condicionalmente, a exploração indevida durante o período que aí se inicia”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 2.001.226/RS*, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 23 mar. 2023.

³²² MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria Geral dos Direitos Reais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 210, 212.

descaracterizar a violação de um direito de patente³²³, ressalvada a hipótese de sigilo do artigo 75 da LPI³²⁴.

Dito isso, passa-se ao tratamento da culpa pela LPI. Melhor dizendo, o abandono dela no regime de responsabilização. Depara-se, então, com duas possibilidades: ou a LPI adotou o regime da responsabilidade objetiva ou corrobora a atual visão da responsabilidade civil subjetiva de culpa normativa. A primeira proposição é a mais adequada sob a ótica desta autora³²⁵.

Quando trata da reparação no âmbito da propriedade imaterial, Nelson Rosenvald assegura que aquele que se enriquece com o uso, desfrute ou disposição, sem autorização, de um bem alheio, comete ilícito, a despeito da verificação da culpabilidade *in concreto*³²⁶.

Conforme nota Balmes Vega Garcia, tal como já ocorria na lei francesa desde 1968, a LPI despediu-se da tradição secular e desconsiderou o elemento intencional no ilícito civil patentário. Para o autor, tanto os atos de infração direta quanto os de infração indireta:

Engajam a responsabilidade civil de seus autores unicamente em razão da sua materialidade, sem indagar de qualquer aspecto subjetivo destes, como o elemento intencional de seus autores, vinculado ao conhecimento de causa³²⁷.

Nessa linha, Cristiano Prestes Braga e Milton Lucídio Leão Barcellos confirmam que a LPI apresenta como solução a “desnecessidade da comprovação

³²³ “o infrator não pode defender-se com a só alegação de que desconhecia a patente, como o ofensor do direito de propriedade imobiliária não se pode defender com a só alegação de que desconhecia ele o registro do bem móvel”. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. 1. ed. t. 17. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. p. 311.

³²⁴ LPI - Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

³²⁵ “é crível entender que na contrafação (a infração direta) trata-se de responsabilidade objetiva, pois que não se deverá apurar a culpa do ofensor, mas tão somente se houve quaisquer dos atos enumerados realizados contra a titularidade de uma patente vigente”. MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 83. Em sentido contrário, a favor da responsabilidade subjetiva: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência desleal*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 329.

³²⁶ ROSENVALD, Nelson. *A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo*. 2. ed. São Paulo: JusPodivm, 2021. p. 414.

³²⁷ GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005. p. 106-107.

da culpa, bastando, portanto, a prova da preexistência do título exclusivo e o preenchimento dos requisitos identificadores da violação operada por terceiro”³²⁸.

Lívia Barboza Maia também afirma que a LPI não trouxe elementos culposos para a apuração de responsabilidade dos infratores de patente, indicando a objetividade como a melhor interpretação do artigo 42 da LPI³²⁹.

Acrescenta-se a proposição desses doutrinadores o fato de o artigo 209 da LPI³³⁰ pavimentar a adoção da responsabilidade objetiva. Primordialmente, o dispositivo é uma ode à verdadeira função da patente: a de excluir terceiros não autorizados. Apenas na hipótese de não se conseguir a interdição do uso indevido da matéria protegida é que, como alternativa que resta, tem-se garantido o direito à reparação.

O artigo 209 da LPI traz uma relação causa-consequência direta entre a ocorrência do ato ilícito patentário, que automaticamente desencadeia o dever de reparar o dano, sem condicionamento à prova de culpa. A obrigação de “indenizar” fica pautada na relação de causalidade entre o ato que violou a patente e o respectivo dano decorrente, desconsiderando a culpa do agente.

Não se defende uma simbiose natural e universal do ato ilícito com a reparação, como sinônimo automático de responsabilidade³³¹, para todos os fatos humanos. O que se está a demonstrar é que a LPI determina, objetivamente, que há o direito “indenizatório” tão somente diante do dano decorrente do ilícito. Como Pontes de Miranda já advertia, ao tratar das ofensas ao direito de propriedade industrial:

³²⁸ BRAGA, Cristiano Prestes; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. A perícia técnica para apuração das perdas e danos no curso do processo de conhecimento em ações ressarcitórias por violações da propriedade intelectual. *Revista da ABPI – Associação Brasileiro da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 23, p. 23-31, set./out. 2014, p. 23.

³²⁹ MAIA, Lívia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024, p. 88.

³³⁰ LPI – 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.

³³¹ ROSENVALD, Nelson. Desmistificando a simbiose entre o ato ilícito e a responsabilidade civil. *Migalhas*, 24 set. 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/reforma-do-codigo-civil/415679/desmistificando-a-simbiose-entre-ato-ilicito-e-responsabilidade-civil>. Acesso em: 29 set. 2024.

A responsabilidade civil pela ofensa ao direito absoluto de propriedade pode ser pelo fato ilícito *stricto sensu*, e não só pela culpa (Tomo II, parágrafos 163, 203 e 218) – o que distingue, profundamente, no sistema jurídico brasileiro, o direito penal e o direito privado³³².

A interpretação do artigo 209 da LPI tal como se apresenta ainda se aproxima da atual análise da responsabilidade civil, que se afastou da noção subjetiva do ato ilícito, para o dano qualificado como injusto. Conforme ensina Caitlin Sampaio Mulholland, essa nova adjetivação do dano garante uma averiguação objetiva quanto a sua injustiça como sendo suficiente para a obrigação de indenizar³³³.

Além disso, mais do que um mero remendo para os danos, a responsabilidade civil pode e deve ser enxergada como um instrumento de gestão destes, pelo viés da prevenção – enquanto princípio jurídico –, de modo a garantir a dissuasão de comportamentos e impedir o resultado danoso. Trata-se da visão contemporânea da plurifuncionalidade da responsabilidade civil, no caso em compensatória e preventiva³³⁴.

A aplicação do princípio da prevenção se dá em situações em que há um risco concreto e certo, onde se conhece o nexo de causalidade do ato com o prejuízo, seja porque ele é conhecido de situações anteriores ou é facilmente identificado³³⁵. O perigo e o risco da violação ao direito fundamental patentário existe e é indiscutível, tendo a LPI o acautelado para a evitabilidade do dano, considerado certo e efetivo. Aliado a este ponto, a doutrina e a jurisprudência³³⁶ são majoritárias

³³² MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. 1. ed. t. 17. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. p. 311.

³³³ MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 26-27.

³³⁴ “Enquanto na primeira precisamos do dano como pressuposto para sua efetivação, na segunda há a imputação da responsabilidade pela exposição de terceiros a riscos que podem se tornar danos irreversíveis. Ou seja, é a responsabilidade sem dano. A ameaça de dano e o medo dos indivíduos bastam para a sua aplicação”. LOPEZ, Teresa Ancona. *Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil*. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 241.

³³⁵ TEIXEIRA NETO, Felipe. *Responsabilidade civil objetiva: da fragmentariedade à reconstrução sistêmica*. São Paulo: Editora Foco, 2022. p. 151. [e-book]

³³⁶ “o citado art. 209 da Lei 9.279/96, não apresenta nenhuma condicionante da reparação do dano material à prova do efetivo prejuízo. O ato de concorrência desleal, reitere-se, por si só, provoca substancial redução no faturamento da empresa que dele é vítima. O prejuízo, portanto, é presumido, autorizando-se, em consequência, a reparação. Aliás, esse foi o posicionamento adotado no REsp 466.761/RJ, de minha relatoria, ocasião em que a 3ª Turma entendeu que o art. 209 da Lei 9.279/96, em hipóteses de contrafação de produto, não condiciona a reparação dos danos materiais à prova da comercialização dos produtos fabricados (REsp 466.761/RJ, DJ de 04/08/2003). Seguindo a mesma linha de orientação do referido REsp 466.761/RJ, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que o dispositivo autoriza a reparação material pela

no sentido de que o dano em responsabilidade civil de propriedade industrial é *in re ipsa* na fase de conhecimento da ação indenizatória, ficando para a fase executória a sua quantificação e liquidação³³⁷.

Esse princípio preventivo é notado na LPI, em especial no artigo 209, que coloca como *ultima ratio* a compensação decorrente do uso indevido da patente. Primeiro, confia-se na abstenção geral ou na interdição liminar para evitar ou cessar imediatamente o ilícito patentário. Se ainda assim este vier a ocorrer, a consequência direta é o pagamento de perdas e danos. Está expressamente posto em lei a ameaça de submissão a um dever jurídico de reparação, que faz surgir uma obrigação geral de segurança relacionada à antecipação dos riscos³³⁸ – e a sua observação impede o dano ao direito de patente. A ameaça no dispositivo leva a um comportamento preventivo dos atores sociais, sendo o nível de prevenção garantido por um regime de matriz objetiva superior àquele passível de ser atingido por meio de uma responsabilização fundada na culpa³³⁹.

O STJ já teve a oportunidade de decidir, baseando-se em raciocínio análogo, sobre a responsabilidade objetiva do violador de Direito do Autor. Não se ignora que o Direito do Autor e o Direito Patentário, embora reunidos no guarda-chuva da Propriedade Intelectual, têm funções distintas³⁴⁰ e são regidos por leis federais diferentes: Lei nº 9.610/1998 (LDA) e Lei nº 9.279/1996 (LPI), respectivamente. No entanto, possuem a mesma hibridez na natureza jurídica³⁴¹, sendo ambos um

ocorrência do ato de concorrência desleal, dispensando a comprovação do dano. O prejuízo é presumido e o seu valor, tal como no citado precedente, será determinado em liquidação de sentença”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *REsp nº 978200/PR*, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em: 10 nov. 2009.

³³⁷ “A jurisprudência pátria, salvo poucas exceções, entende que basta a prova do ilícito para a recomposição patrimonial, que poderá ocorrer na fase de liquidação da sentença”. REZENDE, Flávia Romano de. Reparações e indenizações cabíveis (art. 208 a 2010). In: CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato et al. (org.). *Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 393.

³³⁸ TEIXEIRA NETO, Felipe. *Responsabilidade civil objetiva: da fragmentariedade à reconstrução sistêmica*. São Paulo: Editora Foco, 2022. p. 154. [e-book]

³³⁹ *Ibid.*, p. 158.

³⁴⁰ Conforme esclarece Carlos Alberto Bittar, os Direitos Autorais cumprem finalidades estéticas, sendo integrantes das relações jurídicas relativas às criações intelectuais das literaturas, artes e ciências; e os Direitos Industriais, na quais as patentes estão inseridas, destinam-se aos objetivos práticos e utilitários da vida diária, consubstanciados em bens materiais de uso empresarial. BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 8. ed. Revisão, Atualização e Ampliação por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 2-4.

³⁴¹ Há diversas teorias sobre a natureza jurídica dos Direitos do Autor. Alguns apontam que seriam um direito *sui generis*, que deve ter regramento próprio – o que pode ser verificado nas primeiras edições do livro *Direito do Autor*, de Carlos Alberto Bittar. Há ainda o posicionamento de José de Oliveira Ascensão, de que se consubstanciariam em direitos exclusivos: não seriam um direito

conjunto de dois feixes de direitos distintos, *jus in rem* e *jus in personam*³⁴². Cabendo avaliar se, no caso concreto, a questão diz respeito ao aspecto patrimonial ou moral do Direito do Autor ou Patentário, para que seja dado o tratamento dogmático previsto, integrativos às leis específicas, ora do Direito das Coisas, ora dos Direitos da Personalidade.

O STJ justifica a reparação dos danos causados aos autores das obras intelectuais pela via da responsabilidade objetiva pelas seguintes razões: (i) existência de direito de exclusividade protegido pela Constituição; (ii) necessidade de autorização expressa para se reproduzir a obra, salvo nos casos dos artigos 46, 47 e 48 da LDA³⁴³; (iii) existência de direito de fiscalização do aproveitamento econômico e sanções às violações dos direitos autorais; e (iv) o fato de o artigo 102 da LDA³⁴⁴ ser categórico ao dispor que o titular cuja obra seja reproduzida tem direito à indenização. Ainda sobre o artigo 102, consigna que este não deixou espaço para a indagação da culpa do violador. Apenas se esse dispositivo não existisse é que a regra geral da responsabilidade subjetiva se aplicaria³⁴⁵.

Mutatis mutandis, tudo o que o STJ indicou como fundamento da responsabilidade objetiva para a violação do Direito do Autor é encontrado no Direito Patentário: (i) também é um direito de exclusividade de proteção Constitucional (artigo 5º, XXIX da CRFB); (ii) também impõe a autorização expressa prévia do titular para a reprodução da tecnologia, salvo nas hipóteses do rol taxativo³⁴⁶ do artigo 43 da LPI; (iii) também há na LPI a previsão de sanções

de propriedade, mas teriam um viés patrimonial, e não necessariamente seriam um direito de personalidade, mas teriam um aspecto moral. No entanto, filia-se à posição majoritária de que os Direitos do Autor, tais como os demais Direitos Intelectuais, possuem uma natureza híbrida, como apontado. Sugere-se a leitura de artigo de Sérgio Branco, que expõe essas vertentes: BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 1–26, 2013. p. 5. Disponível em:

<https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/91>. Acesso em: 29 dez. 2024.

³⁴² Sobre a natureza jurídica do Direito Patentário, cf. capítulo 1.1.

³⁴³ Os artigos dispõem sobre as limitações aos Direitos Autorais, em que a reprodução não autorizada da obra artística protegida não representa violação ao direito do autor (*fair use*).

³⁴⁴ LDA – Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

³⁴⁵ “reconhecida a responsabilidade do contrafator, aquele que adquiriu a obra fraudulenta e obteve alguma vantagem com ela, material ou imaterial, também responde pela violação do direito do autor, sem espaço para discussão acerca da sua culpa pelo evento danoso”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.123.456/RS*, Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em: 19 out. 2010. No mesmo sentido: BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.785.771/RS*, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em: 18 ago. 2020.

³⁴⁶ Cf. capítulo 1.2.

diante da violação da patente; e (iv) o artigo 209 da LPI funciona como o artigo 102 da LDA, pois dispor que “*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*” é hermenêuticamente idêntico a “*sem prejuízo da indenização cabível*”. Se a responsabilidade sobre a violação patentária alcançar o STJ e este for coerente com o que já decidiu, confirmará a adoção da responsabilização objetiva pela LPI³⁴⁷.

Para além de uma função repressiva³⁴⁸, há um viés preventivo no artigo 185 da LPI. Através de um utilitarismo do Direito Penal, o legislador da LPI elevou como conduta arriscada a infração por contribuição. Há uma antecipação da tutela penal para evitar a concretização da infração à patente³⁴⁹, que proíbe um comportamento perigoso do agente, sem exigir que se chegue a um resultado (infração direta): é previsto um crime de perigo abstrato. Com o deslocamento do injusto do resultado para a conduta em si, mais uma vez a LPI revela sua vocação de instrumento de defesa, para um direito constitucionalmente protegido, ante os riscos pós-modernos.

³⁴⁷ Sobre o artigo 209 da LPI, o STJ já se manifestou nos seguintes termos: “A Lei 9.279/1996 – que regula a propriedade industrial –, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos, não exige, para fins indenizatórios, comprovação dos prejuízos sofridos ou do dolo do agente. (...) De fato, conforme entendimento já manifestado por esta Turma julgadora, ‘o art. 209 da Lei 9.279/96 autoriza a reparação do dano material decorrente do ato de violação do direito de propriedade industrial, não condicionando essa reparação à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do referido direito, até porque, na grande maioria dos casos em que há violação do direito marcário, essa prova é difícil de ser feita’ (REsp 1.372.136/SP, DJe 21/11/2013). (...) A demonstração do dano, assim, se confunde com a demonstração da existência do fato – contrafação –, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.661.176/MG*, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em: 06 abr. 2017.

³⁴⁸ Ao comentar a previsão da concorrência desleal na LPI, no artigo 195, alocado no Capítulo VI do Título dos Crimes contra a Propriedade Industrial, Juliana Krueger Pela afirma que “The choice for the prevalence of this criminal approach to the matter reveals its suppressive function and, to some extent, a presumption of social objections to the conduct itself”. Analogamente, a ideia se aplica ao artigo 185, que tipifica uma hipótese específica de infração por contribuição. Tradução livre: “A opção pela predominância dessa abordagem criminal sobre a questão revela sua função repressiva e, até certo ponto, uma presunção de objeções sociais à própria conduta”. PELA, Juliana Krueger. *Rethinking Unfair Competition Justifications in Brazil*. *GRUR International*, v. 69, n. 1, p. 28-34, jan. 2020. p. 28. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/grurint/ikz018>. Acesso em: 2 jan. 2025.

³⁴⁹ “o crime do art. 185 é consumado mesmo quando o recebedor acaba não explorando o objeto da patente ou quando é incerto se houve tal exploração”. TAUKE, Caroline Somesom; SANTOS, Celso Araújo. *Lei da Propriedade Industrial Interpretada: Comentários e Jurisprudências*. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024. p. 740.

Lógica semelhante é encontrada no Direito Alemão. Cyrill P. Rigamonti afirma que a violação indireta de patente pode ser abordada por três modelos dogmáticos³⁵⁰: (i) o modelo de participação acessória (*Teilnahmmodell*), reflexo do princípio da acessoriedade ao extremo, que exige a comprovação de violação direta atual e que foca a análise de infração indireta considerando os atos e vontade do infrator direto; (ii) o modelo de risco (*Gefährdungsmodell*), que tem base na avaliação do risco associado à utilização do elemento fornecido, considerando a composição técnica (natureza) objetiva e as indicações do acusado de infração indireta sobre a utilidade do elemento fornecido³⁵¹, o que independe da atuação ou vontade do infrator direto; e (iii) o modelo de infração autônoma (*selbständiger Eingriff*), na qual a conduta do acusado de infração indireta é considerada uma violação independente, que dispensa a demonstração que um terceiro efetivamente usou a invenção patentada. A pesquisa do autor revela que a doutrina alemã e o BGH (Tribunal Federal Alemão) adotam majoritariamente o modelo de risco³⁵², como forma de antecipação de proteção do titular da patente, que não demanda a demonstração de ocorrência da violação direta.

À vista do exposto, em especial ao quanto previsto nos artigos 42 e 209 da LPI, o regime de violação patentária atrai a responsabilidade objetiva. Em aplicando-se a Teoria Unitária proposta, tanto a violação por contribuição quanto a violação direta à titularidade da patente são ilícitos tratados pela LPI de maneira idêntica para o debate sobre *an debeat*, na modalidade objetiva. Portanto, o liame subjetivo do infrator por contribuição é irrelevante para fins de reconhecimento do dever de reparação, sendo desnecessária a comprovação pelo titular da patente de culpa ou dolo de violar o respectivo direito.

Ainda que fosse possível cogitar a responsabilidade patentária na modalidade subjetiva – o que não se acredita, conforme já defendido – ela seria investigada pelo viés objetivo da conduta, considerando a culpa normativa. Questionar-se-ia o *standard* para o parâmetro de boa-fé e a diligência padrão esperada no contexto fático da violação patentária. Considerando a patente como um conhecimento reputado, com publicidade, o comportamento padrão, em

³⁵⁰ RIGAMONTI, Cyrill P. Theorie und Praxis der mittelbaren Patentverletzung. *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, v. 2, p. 57-66. Köln: Heymanns, 2009. p. 59.

³⁵¹ Ibid., p. 62.

³⁵² Ibid., p. 65.

qualquer situação, é a abstenção *erga omnes*. Essa defesa será mais facilmente acolhida se o acusado atuar no mesmo mercado da tecnologia patenteada. Em não sendo, o titular da patente pode valer-se do envio de uma notificação extrajudicial para corroborar a sua posição e ter uma prova documental do conhecimento e eventual inércia do acusado.

Sobre o elemento subjetivo na infração por contribuição, Livia Barboza Maia distingue a responsabilização do infrator indireto em duas categorias: objetiva, quando o infrator atua na área da tecnologia patenteada, e subjetiva, quando o terceiro não é sujeito de direito vinculado às atividades empresariais no campo da patente³⁵³.

Para justificar a responsabilização objetiva do infrator por contribuição, a autora faz um paralelo com a responsabilização do terceiro na tutela externa do crédito, pautada na boa-fé e abuso do direito. Uma vez que entende que a infração indireta não é um ilícito *per se*³⁵⁴, arvora-se no artigo 187 do CC para apontar a responsabilidade objetiva como a mais adequada para o empresário do nicho mercantil. Também aponta a responsabilização nesse formato pelo risco da atividade, de acordo com o artigo 931 do CC³⁵⁵, pois o empresário causa danos com o produto infrator colocado no mercado³⁵⁶.

Embora a proposição sobre o abuso do direito não caiba à Teoria Unitária da violação patentária proposta nesse trabalho – pois parte de premissa distinta, qual seja, de que a infração por contribuição não é ato ilícito –, a responsabilização objetiva pelo risco do produto³⁵⁷ acrescenta alicerces à exclusão da culpa do regime patentário.

³⁵³ MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 82-91.

³⁵⁴ Em sentido diferente à Teoria Unitária da violação patentária proposta neste trabalho.

³⁵⁵ CC – Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.

³⁵⁶ MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 88-90.

³⁵⁷ Enunciado 378 da IV Jornada de Direito Civil do CJF: Aplica-se o art. 931 do Código Civil, haja ou não relação de consumo.

3.2 A causalidade jurídica³⁵⁸ aplicável à infração por contribuição: necessariedade

A participação contributiva está intrinsecamente vinculada ao liame causal, nas esferas cível e penal³⁵⁹. Com razão o doutrinador português Luís Couto Gonçalves aponta que a identificação da violação indireta de patente perpassa pela causalidade e essencialidade³⁶⁰ – sendo estes equivalentes hermenêutico à necessariedade.

No contexto penal, o *caput* do artigo 29 e o artigo 13 do CP sustentam os que defendem que o concurso de agentes é determinado por uma condição causal para o resultado criminoso³⁶¹ (“dogma da causalidade”³⁶²). Aplicando a Teoria da Equivalência das Condições (*conditio sine qua non*), praticar um crime seria criar uma condição para o resultado proibido pela fonte³⁶³.

Para aplicar a Teoria da Equivalência das Condições e verificar o nexo de causalidade entre o ato do partícipe investigado e o crime, utiliza-se o procedimento hipotético de eliminação mental. Imagina-se que a conduta do agente nunca ocorreu e observa-se o resultado do crime. Se, ao eliminar a conduta, o resultado do crime também desaparecer, conclui-se que esta foi essencial e, portanto, causa do crime. Se o resultado se mantiver, afasta-se a relação de causalidade³⁶⁴. Isso a partir do resultado, em retorno às causas, em um movimento *ex post*³⁶⁵.

³⁵⁸ Para esse estudo, consideram-se sinônimos os termos causalidade, nexo de causalidade e liame causal para tratar da causalidade enquanto relação jurídica.

³⁵⁹ CAVALIERI FILHO, Sergio. *Programa de responsabilidade civil*. 15. ed. Barueri: Atlas, 2022. p. 77.

³⁶⁰ GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra (PT): Almedina, 2019. p. 113.

³⁶¹ CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 225.

³⁶² BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 39.

³⁶³ Isso dispensa o estabelecimento de tipos de participação pelo legislador. CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018. p. 27.

³⁶⁴ ROCHA, Ronan. *A Relação de Causalidade no Direito Penal*. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. p. 70. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31441/1/Ronan%20Rocha%20-%20A%20relacao%20de%20causalidade%20no%20Direito%20Penal.pdf>. Acesso em: 01 out. 2024.

³⁶⁵ MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 141.

A causa – equiparada à condição – revela-se como o antecedente sem o qual o resultado não teria ocorrido. As causas-condição que vieram a contribuir para o resultado criminoso são igualmente relevantes no sentido jurídico, sendo de mesmo “peso”, enquanto noção de eficiência.

A elasticidade da Teoria da Equivalência das Condições, aplicada à responsabilidade civil³⁶⁶, é desproporcional e generalizadora, e levaria à responsabilização indiscriminada de todos os que participam da cadeia causal, produzindo insegurança e imprevisibilidade³⁶⁷. É útil tão somente na fase inicial da investigação do nexos, pois ajuda a identificar a causalidade material relacionada ao processo danoso. Posteriormente, é imprescindível uma investigação qualificada, relativa à causalidade jurídica³⁶⁸.

Na análise do nexos jurídico, “a doutrina³⁶⁹ e a jurisprudência oscilam entre as teorias da causalidade adequada e do dano direto e imediato (interrupção do nexos causal)”³⁷⁰. Por vezes, o próprio STJ, combina elementos das duas teorias para julgar o mesmo caso³⁷¹.

Para explicar a Teoria da Causalidade Adequada, Agostinho Alvim propõe uma indagação diante do dano e o fato que supostamente o originou: “tal relação de causa e efeito existe sempre, em casos dessa natureza, ou existiu nesse caso, por

³⁶⁶ Tal ampliação desenfreada da imputação, *prima facie*, não ocorre com a aplicação da Teoria da Equivalência das Condições no Direito Penal, pois há a limitação pelo fator dolo e pela tipicidade. SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil*: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007. p. 53.

³⁶⁷ KRETZMANN, Renata Pozzi. Comentários sobre nexos de causalidade em discussão sobre responsabilidade civil de provedor de e-mail por transferência de bitcoins feita por hacker: breve análise do Resp 1.885.201/SP. *Revista IBERC*, v. 5, n. 1, p. 155-172, jan./abr. 2022. p. 164. Disponível em: <https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/215>. Acesso em: 21 jan. 2025.

³⁶⁸ “O nexos causal biparte-se em dois, assim como o dano, identificando de um lado a causalidade material que liga o dano evento ao seu causador; e a causalidade jurídica, que tem a função de apontar, dentro da delimitação realizada pela causalidade material, as consequências indenizáveis e o limite desta indenização”. MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 98-99.

³⁶⁹ “se observa atualmente uma convergência entre as duas teorias mais aplicadas em nossas cortes, quais seja, a da necessariedade da causa e da causalidade adequada”. MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 174.

³⁷⁰ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.787.026/RJ*, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 5 nov. 2021.

³⁷¹ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.414.803/SC*, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em: 04 maio 2021.

força de circunstâncias especiais?”³⁷² Se a resposta for que sempre existe, a causa será considerada adequada para alcançar o efeito danoso e, portanto, reconhece-se o nexo causal. Se a situação for acidental ou pontual, a causa não será adequada, resultando na ausência do nexo.

A avaliação perpassa pela imaginação de uma cadeia causal abstrata, que parte do dano em direção ao passado, em um movimento retrospectivo, sendo consideradas adequadas apenas aquelas causas que geram consistentemente o efeito específico, sempre que se repetem. Limita-se a responsabilidade civil pelo parâmetro do que é previsível, regular, normal e provável consequência de determinada conduta ou atividade³⁷³. Isso considerando a natureza do fato, que permite a dedução de um *standard*, para antever que, ao agir da mesma maneira, em situação idêntica, sempre se alcançará o mesmo resultado.

Parte considerável da doutrina defende a adoção pelo artigo 403 do CC³⁷⁴ da Teoria do Dano Direto e Imediato (ou Teoria da Interrupção no Nexo Causal)³⁷⁵, que possui uma abordagem mais concreta que a Teoria da Causalidade Adequada.

Nessa linha teórica, o dano deve ser consequência direta e imediata da conduta, o que leva ao questionamento do sentido desses adjetivos. Diversas subteorias foram desenvolvidas para tentar alcançar uma resposta³⁷⁶. Foca-se na subteoria da necessariedade, porque reconhecidamente é a que melhor explicou o conceito de “direto e imediato”; está mais apta para solucionar o problema da causalidade múltipla³⁷⁷, com vários agentes, como é o objeto desse estudo; o artigo 185 da LPI traz o mesmo vocábulo para indicar o liame causal entre o ato do infrator por contribuição e o risco de ocorrência de infração patentária.

³⁷² ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 369.

³⁷³ MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 150-151.

³⁷⁴ CC – Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

³⁷⁵ Conforme levantamento de Caitlin Sampaio Mulholland: Gustavo Tepedino, Sérgio Cavalieri Filho, Agostinho Alvim, Wilson Melo da Silva, Orlando Gomes, Guilherme Couto de Castro, Carlos Roberto Gonçalves. MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 168.

³⁷⁶ Para aprofundamento nestas subteorias, sugere-se: CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005. p. 96-111.

³⁷⁷ *Ibid.*, p. 100, 107.

Segundo a subteoria da *necessariedade*, a expressão “direto e imediato” demanda uma leitura conjunta, que se afasta da temporalidade, e se atém a *necessariedade*³⁷⁸. O ato do agente não pode ser considerado irrelevante como causa apenas por estar distante do dano, pois isso só ocorre quando outra causa interrompe a ligação entre o ato remoto e o dano.

Deve-se verificar no caso concreto se há uma noção de exclusividade que permeia a causa, no ato do agente investigado que resulta no dano. Agostinho Alvim define a causa necessária como aquela exclusiva e suficiente para o dano³⁷⁹.

As duas teorias sobre o nexo causal prevalentes no Direito Civil explicam a causalidade do ato jurídico caracterizante da hipótese de infração por contribuição de patente do artigo 185 da LPI. A ***necessariedade*** do fornecimento material³⁸⁰ significa que o ato do agente (i) sempre pode ser previsto³⁸¹, em todas as vezes que se repetir, como algo que leva ao risco ou consequência provável da violação direta da patente; e (ii) funciona de forma autônoma e exclusiva para levar à violação direta da patente exatamente do modo que ocorreu, sem demandar outras causas adicionais relevantes.

Esses dois pontos devem ser analisados pela perspectiva da *necessariedade* concreta. A concepção abstrata pode levar à conclusão de que determinado ato nunca seria necessário para a infração da patente.

Ventila-se, ainda, a possibilidade de existir mais de um agente fornecendo um elemento material que, quando reunidos pelo agente direto, implementa a patente – todavia, sem qualquer concerto entre eles. Estar-se-ia diante de um concurso de causas mais numerosas, onde inicialmente se faz uma valoração jurídica do nexo. Identifica-se a causa preponderante (necessária) para se chegar ao

³⁷⁸ “O dano deve ser, assim, efeito direto e imediato do ato ilícito, sendo a formulação estatuída no enunciado normativo do art. 403 do CC/2002. O ponto nuclear da teoria reside na fixação da noção de “causalidade necessária” ou de “*necessariedade da causa*”, o que é particularmente relevante nos processos causais complexos em que concorram mais de uma série de causas. (...) O importante é que a causa direta e imediata não é necessariamente a mais próxima, não sendo a distância temporal, mas lógica”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1718564/SP*, Min. Paulo de Tarso, Terceira Turma, DJe: 26 ago. 2020.

³⁷⁹ “é a causa exclusiva, porque opera por si, dispensadas outras causas. (...) por não existir outra que explique o mesmo dano”. ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 380.

³⁸⁰ *Necessariedade e substancialidade* de Balmes Vega Garcia, condensadas no termo *substancialidade do aporte* de Denis Borges Barbosa.

³⁸¹ A previsibilidade está também ligada à impossibilidade de arguição de falta de conhecimento sobre o escopo da patente, que, como esclarecido, é direito de propriedade publicizado.

infrator por contribuição, descartando as que não foram tão relevantes para o resultado. Em não sendo possível essa determinação, pois mais de um agente performou um ato contributivo que tem uma relação de necessariedade com a violação direta da patente, todos serão reputados como infratores por contribuição e poderão ser acionados como responsáveis solidários.

3.3 Infração por contribuição para além da causalidade: utilidade/instrumentalidade objetiva do fornecimento material

Nenhuma solução jurídica pode fundamentar-se apenas em relações causais cegas, antes deve partir de juízos de valor, daqueles juízos que estejam subjacentes às normas³⁸².

Nilo Batista sinaliza a insuficiência da causalidade, indicando que “concorrer” não pode ser sinônimo perfeito de “concausar” no Direito Penal³⁸³. O mesmo se pode dizer de “contribuir” da LPI. Nasce a dúvida: qual o limite da causação para o resultado?

No Direito Penal, a causalidade da contribuição é o elemento chave para a atribuição de responsabilidade ao partícipe. Mas, de fato, ela não é suficiente. Não deve ser descartada, pois é um limite mínimo³⁸⁴, mas são necessários outros elementos para auxiliar a resolução de causalidades desafiadoras, de modo a evitar “abstrações fantasmagóricas”³⁸⁵. A mesma preocupação se aplica aos ilícitos civis.

A causalidade naturalística, de que a consequência é explicada pelo que a antecede, foi questionada pelas doutrinas do século XX³⁸⁶. O Direito Civil seguiu desenvolvendo teorias individualizadoras, como, por exemplo, as já abordadas Teoria da Causalidade Adequada e a Teoria do Dano Direto e Imediato. Também

³⁸² NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Responsabilidade civil - Teoria geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. *Jusbrasil*, 2010. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/responsabilidade-civil-teoria-geral/1499830773>. Acesso em: 12 out. 2024.

³⁸³ BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 41, 44.

³⁸⁴ “Nos delitos de resultado, ou seja, nos quais a ação típica produzirá o resultado típico, consistente na lesão do objeto sobre o qual aquela recai, segue-se estabelecendo sempre, antes de analisar a realização da imputação objetiva, a causalidade”. CALLEGARI, André Luís. Causalidade e imputação objetiva no direito penal. *Caderno Jurídico da ESMP*, a. 1, n. 1, p. 73-92, abr. 2021. p. 72.

³⁸⁵ BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 54.

³⁸⁶ PAGLIUCA, José Carlos Gobbis. Estrutura da imputação objetiva. *Caderno Jurídico da ESMP*, a. 1, n. 1, p. 19-30, abr. 2021. p. 19.

teve berço no Direito Civil a Teoria da Imputação Objetiva³⁸⁷, que “acrescenta à causalidade naturalística uma categoria normativa”³⁸⁸. Ela não foi desenvolvida para substituir a causalidade, mas para complementá-la. A teoria, embora embrionária na seara cível, encontra entusiastas na doutrina³⁸⁹ e jurisprudência³⁹⁰.

Foi no Direito Penal que a Teoria da Imputação Objetiva se estabeleceu, desligando-se do liame causal e criando suas bases na ideia do risco³⁹¹. Para além da causalidade, a imputação delituosa foi condicionada a outros dois elementos: criação de um risco ou perigo juridicamente desaprovado/não autorizado ao bem jurídico; e que esse risco tenha produzido uma situação proibida, contrária à fonte normativa³⁹².

A teoria está vinculada ao princípio do risco, sendo puníveis apenas as ações que criaram para o bem jurídico um risco maior do que o autorizado e um resultado que poderia ser evitado³⁹³. Avalia-se a tipicidade do ato do agente, enquanto padrões normativos do que se fixou como política criminal³⁹⁴, mas voltando o olhar mais para o bem penalmente protegido do que para o ato criminoso em si.

³⁸⁷ A partir da tese de doutorado de Karl Larenz, “A Teoria da Imputação em Hegel e o Conceito de Imputação Objetiva” (Hegels Zurechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung. Scientia, Leipzig), Gisela Sampaio da Cruz aponta que o nascimento desta teoria se dá no Direito Civil. De forma distinta, Caitlin Sampaio Mulholland aponta que seu berço se deu no Direito Penal. CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexa causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005. p. 112; e MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 188.

³⁸⁸ CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexa causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005. p. 115.

³⁸⁹ Segundo Antônio Menezes Cordeiro, trata-se de “uma área importante” de evolução juscientífica da responsabilidade civil nos próximos tempos. CORDEIRO, Antônio Menezes. *Tratado de Direito Civil Português*. t. I. Coimbra: Almedina, 1999. p. 220.

³⁹⁰ “É possível cogitar até mesmo da teoria da imputação objetiva, própria do direito penal, segundo a qual o resultado lesivo somente pode ser imputado à conduta que tenha criado ou incrementado um risco juridicamente proibido, e que se possa observar concretamente a realização desse risco desaprovado no resultado”. BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, *Apelação Cível nº 50140043320198240038*, Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, Julgado em: 7 mar. 2023.

³⁹¹ CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexa causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005. p. 118.

³⁹² CALLEGARI, André Luís. Causalidade e imputação objetiva no direito penal. *Caderno Jurídico da ESMP*, a. 1, n. 1, p. 73-92, abr. 2021. p. 72.

³⁹³ Claus Roxin aponta que o resultado não será objetivamente imputado se (i) o agente tiver diminuído o risco para o bem; (ii) quando os riscos estiverem dentro do limite do socialmente aceito; (iii) se o incremento do risco for insignificante; (iv) se não houver materialização do risco no resultado; (v) se a finalidade da norma proibitiva não alcançar o resultado do modo ocorrido. ROXIN, Claus *apud* CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexa causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005, p. 118.

³⁹⁴ PAGLIUCA, José Carlos Gobbis. Estrutura da imputação objetiva. *Caderno Jurídico da ESMP*, a. 1, n. 1, p. 19-30, abr. 2021. p. 20.

A priorização do bem protegido, para além da avaliação da ação do agente, “conversa” com a garantia fundamental da propriedade patentária, da exclusão para o regime de incentivo, e o foco da responsabilização civil na vítima e na reparação integral. Mais do que isso, a teoria justifica um elemento caracterizador da infração por contribuição que a LPI deixou de replicar expressamente no artigo 185 da LPI e que consta no dispositivo que serviu de inspiração para legislador brasileiro, a *Section 271 (c)* da lei de patentes estadunidense (*Patent Act – 35 U.S.C.*): o artigo fornecido pelo agente da violação indireta não ser um produto com utilidades diversificadas para a sociedade (“*and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use*”).

A partir da Teoria da Imputação Objetiva, Paula Rocha Gouvêa Brener elabora um critério objetivo para a identificação dos limites da cumplicidade penal. Indica que as condutas do cúmplice que tem sentido delitivo – e, portanto, passíveis de responsabilização – são aquelas que esgotam a sua utilidade delitiva, sem qualquer outra legítima, vinculando-se ao fato cometido pelo autor direto em uma relação instrumental. Ou seja, no contexto crime, o ato de auxílio material é imprestável para qualquer outra função³⁹⁵.

Caso a contribuição do cúmplice seja socialmente útil ou objetivamente lícita, desenvolvida conforme os parâmetros comuns do mercado, não há o risco proibido. Se o elemento material fornecido é legal e possui diversas utilidades para a sociedade, mas é o autor que o desvia para a violação do bem jurídico, não se pode considerar essa situação como participação no delito³⁹⁶. Trata-se do espaço do risco permitido.

Daí extrai-se o critério objetivo da utilidade/instrumentalidade objetiva – que se difere do caráter subjetivo da finalidade – como elemento caracterizante do desvalor penal do ato da cumplicidade³⁹⁷.

³⁹⁵ BRENER, Paula Rocha Gouvêa. *Ações neutras e limites da intervenção punível: sentido delitivo e desvalor do comportamento típico do cúmplice*. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021. p. 134-135. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/35120>. Acesso em: 25 set. 2024.

³⁹⁶ *Ibid.*, p. 135.

³⁹⁷ “Auxiliar, enquanto prestar uma ajuda para o fato não é apenas causar, mas, novamente, revela uma ligação objetiva com o plano delitivo, uma integração com o fato como próprio, descrevendo uma relação instrumental”. *Ibid.*, p. 141.

O raciocínio permite uma analogia para a avaliação da conduta do acusado de infração por contribuição, que está em situação fática semelhante ao do cúmplice. Em adição à causalidade, valora-se objetivamente a utilidade do comportamento contributivo, para identificar se o ato fornecedor cria um incremento ao risco à violação direta da patente (investigação *ex ante*), ao envolver um material que capacitou a concretização do injusto patentário (investigação *ex post*) e nada mais. Verifica-se tudo aquilo que objetivamente o ato pretendia atingir e conseguiria alcançar, em uma análise sobre previsibilidade.

Se o agente fornece um produto que tem múltiplas utilidades e o receptor é quem o desvia para funcionalidade alheia a que lhe foi oferecida, para alcançar benefícios às custas da violação da patente, não há hipótese de infração por contribuição. Volta-se ao exemplo do capítulo 2.1, *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp*³⁹⁸, em que o titular da patente de aparato refrigerador pretendia impedir terceiro de vender gelo seco, sob a alegação de que era utilizado para implementar a sua patente. O gelo seco é um produto com inúmeras utilidades legítimas para a sociedade, que não se esgota na reprodução da tecnologia patenteada. Portanto, o ato de fornecimento de gelo seco, por qualquer vendedor, não gera risco inaceitável à titularidade da patente e, portanto, não possui sentido violador da patente.

É inadmissível, diante da ordem social e econômica vigente, atribuir o fornecimento de um elemento sem proteção patentária e que é útil para a sociedade em diversas aplicações não infratoras como um ato que contribui para a violação da patente, nos termos do artigo 185 da LPI. Pensamento diverso restringiria o exercício da livre iniciativa e concorrência, garantidos constitucionalmente, e que são de interesse público primário. Sob essa perspectiva, a defesa da liberdade não se encontra apenas no diálogo da eficiência da ordem econômica, mas também de outros fins constitucionais, como um processo de efetiva competição, promoção de bem-estar e direito de escolha do consumidor³⁹⁹.

³⁹⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Carbice Corp. v. Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27 (1931). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/283/27/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

³⁹⁹ FRAZÃO, Ana. *Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas*. 1. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017. p. 47-49.

Situação distinta é a encontrada no caso *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co*⁴⁰⁰, também comentado no capítulo 2.1. Como o titular de uma patente de método foi capaz de provar que o composto químico fornecido pelo terceiro (propanil) não tinha qualquer outra utilidade, mas tão somente a reprodução do método patenteado, foi confirmada a contribuição ilícita.

Logo, mesmo que o artigo 185 da LPI não indique expressamente que o elemento fornecido não pode ter diversas utilidades não infratoras para a sociedade, mas sim ser um instrumento útil e objetivo para alcançar a violação direta (*non-staple article*), esse requisito encontra justificativa no ordenamento jurídico por meio de uma interpretação à luz da Constituição e da Teoria da Imputação Objetiva.

Por fim, pontua-se que a investigação sobre a utilidade/instrumentalidade objetiva deve ser sobre o fornecimento do material como um todo, e não em meras características, ingredientes ou componentes específicos integrantes do material⁴⁰¹.

Como ilustração da afirmativa, recorre-se ao julgamento nos EUA de *Hodosh v. Block Drug Co*⁴⁰², na qual o autor Hodosh era licenciado do titular de patente que protegia um método para tratar dentes sensíveis com um creme dental não tóxico, contendo entre 1% e 20% em peso de nitrato de potássio (U.S. No. 3,863,006). Ele fabricava e vendia a pasta de dente identificada pela marca DENQUEL, com a composição mencionada na patente, e, assim, considerava que concedia sublicenças implícitas para os compradores do seu produto para utilizarem o método patenteado.

A ação foi ajuizada contra a Block Drug, fabricante das pastas de dente das marcas PROMISE ou SENSODYNE-F, que também tinham nas suas composições um creme dental não tóxico e o nitrato de potássio na proporção mencionada na patente, para o tratamento de dentes sensíveis. A ré alegou em defesa que o nitrato de potássio estava em domínio público e seria um *non-staple article*, tendo diversos

⁴⁰⁰ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/448/176/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

⁴⁰¹ GROSSMAN, Barry L.; HOFFMAN, Gary M. (Ed.). *Patent Litigation Strategies Handbook*. American Bar Association, Section of Intellectual Property Law. 2000. p. 458.

⁴⁰² ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Hodosh v. Block Drug Co.*, 833 F.2d 1575, 4 USPQ2d 1935 (Fed. Cir. 1987). Disponível em: <https://casetext.com/case/hodosh-v-block-drug-co-inc>. Acesso em: 4 jan. 2025.

usos no mercado, além de o produto pasta de dente com a dita composição não estar patenteado.

O Tribunal dos EUA não acatou a defesa da Block Drug. Embora o nitrato de potássio tenha diversos usos não infratores, a investigação do que esta autora chama de utilidade/instrumentalidade objetiva deve abranger a totalidade do material fornecido, e não apenas fragmentos deste. No caso em questão, as pastas de dente PROMISE ou SENSODYNE-F eram à base da composição mencionada na patente, o que confirmou a violação por contribuição.

Premissas da Teoria da Imputação Objetiva para aferição do nexo de causalidade na conduta do acusado de infração por contribuição	Investigação
Se incrementa no curso causal de um risco de dano provavelmente relevante, em uma análise ex ante (antes da violação direta da patente).	A conduta do agente incrementa o risco proibido (alcançar a violação direta da patente)?
Se foi suficiente para desencadear o dano concreto (realização do risco no resultado), em uma análise ex post (depois da violação direta da patente).	A conduta do agente era suficiente para desencadear a já ocorrida violação direta da patente?
Se o agente, pela lente do homem médio, podia prever o resultado (violação e consequente dano)	Era previsível a violação direta da patente pelo agente?

Figura 11 – Tabela investigação da utilidade/instrumentalidade objetiva.

3.4 Decisão do STJ sobre responsabilidade contributiva

Embora, até o momento, o STJ não tenha precedente sobre a infração por contribuição de patente, no julgamento do Recurso Especial nº 1.512.647/MG⁴⁰³, a Corte Superior abordou a responsabilidade civil de provedores de internet por violações de Direitos do Autor, trazendo casos estadunidenses sobre a responsabilidade contributiva (*contributory liability*). No acórdão, ela foi definida

⁴⁰³ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.512.647/MG*, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe: 5 ago. 2015.

como a hipótese em que há intencional induzimento ou encorajamento para que terceiros cometam diretamente o ato ilícito – o que reflete a definição de infração indireta de patente, na modalidade indutiva.

A construção da doutrina do *Contributory Copyright Infringement* (Infração de Direitos do Autor⁴⁰⁴ por Contribuição) nos EUA é jurisprudencial e absorveu conceitos da prévia e consolidada doutrina do *Contributory Patent Infringement* (Infração de Patente por Contribuição⁴⁰⁵). Na decisão do caso *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc*⁴⁰⁶, mencionado e resumido no acórdão do STJ, há um paralelo entre ambos, em especial porque o requisito do *non-staple article*, da violação patentária, foi incorporado na análise da violação de direitos autorais por

⁴⁰⁴ Reconhece-se a diferença entre *Copyright* e Direitos Autorais. O regime legislativo sobre a proteção das criações intelectuais estéticas e artísticas no Brasil e nos EUA difere consideravelmente, por forças culturais e políticas. Nos EUA, o *Copyright* se insere em um sistema comercial, voltado mais para a proteção da utilidade econômica das cópias da criação autoral do que para a criatividade intelectual que gerou a obra original. No Brasil, tem-se o sistema individual, que privilegia o caráter subjetivo da obra, dirigindo a proteção à figura do autor e não ao objeto em si (*droit d'auteur, diritto di autore, derecho de autor*). ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor sem autor e sem obra. p. 87-108. In: DIAS, Jorge de Figueiredo; CANOTILHO, José Joaquim Gomes; COSTA, José de Faria (org.). *Boletim da Faculdade de Direito*, Universidade de Coimbra, Studia Juridica 91, Ad Honorem 3. Ars Iudicandi. Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, v. I, Filosofia, Teoria e Metodologia. Coimbra, 2008. p. 88; BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 8. ed. Revisão, Atualização e Ampliação por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 27-28.

⁴⁰⁵ Para uma análise aprofundada sobre essa influência, sugere-se: MCCAMBRIDGE, Michael J. *Contributory infringement by providing the means: the staple article of commerce doctrine and an alternative analysis for copyright law*. *The John Marshall Law Review*, v. 18:703, p. 703-732, 1985. Disponível em: <https://repository.law.uic.edu/lawreview/vol18/iss3/6/>. Acesso em: 30 dez. 2024.

⁴⁰⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 104 S. Ct. 774, 789 (1984). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>. Acesso em: 30 dez. 2024.

terceiros⁴⁰⁷. Portanto, a decisão do STJ indica caminhos hermenêuticos que merecem ser comentados neste estudo⁴⁰⁸.

O recurso especial discutiu a imputação de responsabilidade civil ao Google, administrador da extinta rede social Orkut, por violação de direitos autorais praticada por terceiros em suas páginas. Estes disponibilizavam e vendiam, nas comunidades da rede social, vídeos “piratas” de cursos jurídicos protegidos por direitos autorais.

O STJ afastou a responsabilidade do Google tanto pela ausência de violação direta aos direitos autorais protegidos pela LDA, quanto por contribuição. No caso da responsabilidade contributiva, foram aplicadas as teorias de direito comparado narradas no acórdão, e um dos fundamentos que balizaram a posição da Corte Superior merece destaque: a estrutura do Orkut e a postura do provedor não teriam “**contribuído decisivamente**” para a violação de direitos autorais.

Conforme consta no acórdão, o Orkut teria como foco proporcionar um ambiente virtual para troca de mensagens, não sendo voltado para o compartilhamento ou *download* de obras. A arquitetura da rede social “não provia materialmente os usuários com os **meios necessários** à violação de direitos” e o ambiente virtual “não constituía **suporte essencial** à prática de atos ilícitos, como

⁴⁰⁷ Conforme trecho da decisão: “*we recognize there are substantial differences between the patent and copyright laws. But in both areas, the contributory infringement doctrine is grounded on the recognition that adequate protection of a monopoly may require the courts to look beyond actual duplication of a device or publication to the products or activities that make such duplication possible. The staple article of commerce doctrine must strike a balance between a copyright holder's legitimate demand for effective - not merely symbolic - protection of the statutory monopoly, and the rights of others freely to engage in substantially unrelated areas of commerce. Accordingly, the sale of copying equipment, like the sale of other articles of commerce, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for legitimate, unobjectionable purposes. Indeed, it need merely be capable of substantial noninfringing uses*”. Tradução livre: “Reconhecemos que existem diferenças substanciais entre as leis de patentes e as de direitos autorais. No entanto, em ambas as áreas, a doutrina da infração contributiva fundamenta-se no reconhecimento de que a proteção adequada de um monopólio pode exigir que os tribunais considerem não apenas a duplicação efetiva de um dispositivo ou publicação, mas também os produtos ou atividades que tornam possível essa duplicação. A doutrina do artigo básico de comércio deve alcançar um equilíbrio entre a demanda legítima do titular dos direitos autorais por uma proteção eficaz — e não meramente simbólica — do monopólio estatutário, e os direitos de terceiros de atuar livremente em áreas de comércio substancialmente não relacionadas. Assim, a venda de equipamentos de cópia, assim como a venda de outros artigos de comércio, não constitui infração contributiva se o produto for amplamente utilizado para finalidades legítimas e inquestionáveis. Na verdade, basta que ele seja capaz de usos substanciais que não infrinjam direitos.”. *ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 104 S. Ct. 774, 789 (1984). Disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>. Acesso em: 30 dez. 2024.

⁴⁰⁸ Decidiu-se não abordar os temas do acórdão que não são relevantes para o objeto deste estudo.

ocorreu nos casos do Napster e do Grokster, que tinham **estrutura substancialmente direcionada** à violação da propriedade intelectual”.

Da *ratio decidendi* do STJ, é possível extrair os requisitos da **necessariedade** e da **utilidade/instrumentalidade objetiva**. A noção de necessariedade é identificada no acórdão, que coloca a disponibilização do Orkut como uma causa que não é determinante ou essencial para a violação direta dos direitos autorais. A utilidade/instrumentalidade objetiva é deduzida pelo fato de o Orkut não ser uma “estrutura substancialmente direcionada” à violação, possuindo primordialmente usos lícitos (troca de mensagens), alheios ao propósito ilícito que lhe foi conferido pelo terceiro (veículo para a “pirataria”). O Google disponibilizou um meio que, objetivamente, não tinha a vocação de servir como suporte para a violação, sendo um ato que não incrementava um risco à violação dos direitos autorais.

3.5 A cláusula geral da infração contributiva do § 1º do artigo 42 da LPI

Zonas cinzentas fazem parte da rotina do advogado e magistrados, cabendo reflexões. O artigo 185 da LPI tipificou como crime apenas uma hipótese de infração por contribuição, que imprime reflexos na responsabilidade civil, conforme apresentado. Mas o § 1º do artigo 42 transborda outras possibilidades de responsabilização em que objetivamente um risco de infração à patente é assumido a partir de um ato contributivo que envolve o fornecimento de um elemento material.

O que se deve considerar é a manifestação da exploração da invenção pelo terceiro, sendo que o ato não precisa estar elencado na LPI. A exploração direta ou indireta restará configurada quando um agente utilizar a patente com vista a tirar proveitos econômicos dela, independente da natureza do ato. Esse sentido teleológico está harmonizado à função da patente, para que seja efetivo o direito que autoriza o *ius excludendi* do titular em relação à terceiros e que garante o *ius compensationis*.

Recorre-se ao caso *i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp*⁴⁰⁹ para ilustrar a resolução jurídica em que o elemento fornecido pelo acusado de infração por

⁴⁰⁹ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.*, 598 F.3d 831, 851 (Fed.Cir.2010). Disponível em:

contribuição, na maior parte das vezes, levava à infração direta da patente, mas que também possuía usos não infratores. O caso, julgado nos EUA, versava sobre uma patente de invenção (U.S. nº 5.787.449), que protegia um método aprimorado para editar documentos contendo linguagens de marcação XML⁴¹⁰. A *i4i*, titular da patente, acusou a Microsoft de vender algumas versões do seu *software* de texto, o *Microsoft Word*, com uma ferramenta que proporcionavam ao usuário a implementação do método patenteado.

No curso da ação, chegou-se à conclusão de que a ferramenta de edição XML, fornecido pela Microsoft no *Word*, poderia de fato ser usado de maneira infratora, mas também de outras três formas não infradoras. No entanto, a chance de os usuários salvarem documentos XML nas três formas não infradoras era baixíssima, pois não eram tão úteis.

No julgamento, outros elementos foram determinantes para a confirmação da violação da patente pela Microsoft: (i) restou comprovado que era mais vantajoso para o usuário adquirir o *Word* da Microsoft, com a ferramenta XML, do que comprar o próprio produto da *i4i*, que permitiria o uso do método patenteado – o que levaria à obsolescência do produto da *i4i*.; (ii) no suporte ao usuário da Microsoft, disponível *online*, havia instruções sobre o uso do editor XML no *Word* tal como o método patenteado; (iii) o material de marketing da Microsoft listava exemplos reais do método de uso do XML, conforme a matéria patenteada.

Do caso em comento, extrai-se que, por vezes, o fornecimento de um elemento material pode, *prima facie*, parecer não se tratar de uma contribuição passível de interdição e responsabilização. Mas isso pode ser superado, a partir do contexto fático.

Embora o *software Word* fornecido pela Microsoft, com a ferramenta de XML, quando executada pelo usuário pudesse em apenas uma hipótese infringir a

[https://controls.ame.nd.edu/mediawiki/index.php?title=I4i_Ltd._Partnership_v._Microsoft_Corp.,_598_F.3d_831_\(2010\)&action=edit](https://controls.ame.nd.edu/mediawiki/index.php?title=I4i_Ltd._Partnership_v._Microsoft_Corp.,_598_F.3d_831_(2010)&action=edit). Acesso em: 7 dez. 2024.

⁴¹⁰ O XML é um tipo de linguagem de marcação. Linguagens de marcação dizem ao computador como o texto deve ser processado, inserindo *tags* ao redor do texto. Essas *tags* dão ao computador informações sobre o texto, através da definição de regras, que organizam dados de forma legível para humanos e máquinas. Ao contrário de um programa de computador, que executa ações, as linguagens de marcação apenas estruturam informações. Sugere-se: MELO, Diego. O que é XML? [Guia para iniciantes]. *Tecnoblog*, abr. 2021. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-xml-guia-para-iniciantes/>. Acesso em: 07 dez. 2024.

patente de titularidade da *i4i* e em outras três não infringir, a instrumentalidade/utilidade objetiva do produto acusado seguiu com sentido violador de patente, criando um risco proibido acima do razoável. Não é a existência ou a quantidade a maior de usos não infratores que afastam o reconhecimento de infração por contribuição. Se o risco proibido é mais relevante, deve-se reconhecer a contribuição ao ilícito patentário passível de interdição e reparação.

No julgamento de *i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.*, a frequência, praticidade e utilidade do uso da ferramenta fornecida, bem como o mercado alvo comum às empresas concorrentes, foram relevantes para o reconhecimento da violação patentária.

Se o fato jurídico do fornecimento material, por si só, não se encaixa nos elementos do artigo 185 da LPI, isso não significa que essa contribuição não afeta a esfera jurídica do titular da patente, causando um dano injusto. Tome-se novamente o caso em comento. Nele foi evidenciado que a Microsoft também cometia atos de infração por indução, ao disponibilizar materiais escritos, no suporte *online* e de marketing, que explicavam como os usuários poderiam se beneficiar do método patenteado, ao utilizar a ferramenta XML do *Word* da forma descrita nas reivindicações da patente. No Brasil, poder-se-ia recorrer à cláusula geral da contribuição do § 1º do artigo 42 da LPI para o reconhecimento do ilícito.

O que se pode concluir é que, quando os elementos do artigo 185 da LPI não são de pronto identificáveis em um contexto fático de contribuição material, recorre-se ao § 1º do artigo 42. Ao se deparar com o fornecimento de um produto com utilidades objetivas infringentes e não infringentes da patente, deve-se atentar à relevância do risco de violação ou, ainda, à existência de um outro nexos causal

que conecte um outro ato do acusado de infração e a violação direta da patente, tal como um ato de indução, de concorrência ilícita⁴¹¹ ou de concorrência⁴¹² desleal⁴¹³.

Relevante ainda verificar se o agente teve alguma cautela para evitar o incremento do risco proibido com a sua conduta de fornecimento material. No caso *i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.*, a Microsoft poderia não inserir a ferramenta XML no *software Word* ou, no mínimo, ter colocado no seu suporte online para os usuários e material de marketing apenas as instruções dos métodos lícitos e uma ressalva da proibição do uso do método patenteado, com direcionamento para a titular *i4i* – o que não foi feito.

Concorda-se com o jurista luso João Paulo Remédio Marques que a tutela contra atos de violação indireta – no Brasil constante no § 1º do artigo 42 da LPI – também abarca os atos preparatórios ou preordenados à ulterior e imediata colocação no mercado⁴¹⁴. Se é possível prever o risco de infração, deve-se evitá-lo, o que envolve os atos que viabilizem o fornecimento. Por exemplo, sabido que determinado medicamento à base de ingrediente ativo não patenteado, quando fornecido por empresa farmacêutica, leva à implementação de matéria patenteada pelos pacientes, a sua importação, fabricação, armazenamento e oferta à venda, que antecedem o fornecimento, configuram infração indireta – podendo esses atos prévios serem interditados e constituírem fato gerador de compensação ao titular.

⁴¹¹ Conforme Pedro Marcos Nunes Barbosa, a concorrência ilícita pode ser (i) ilegal (rol do artigo 195 da LPI) ou (ii) interdita (decorrente da violação de um direito de propriedade imaterial, estatutário ou contratual). O autor diverge desta no que refere à responsabilidade aplicável a estas modalidades de concorrência, optando pela responsabilidade por culpa, enquanto ora é defendida a responsabilidade objetiva, cf. capítulo 3.1. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência desleal*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 21-122.

⁴¹² Concorrência identificada por seus elementos, requisitos e fatores, conforme ensina Pedro Marcos Nunes Barbosa. Nos elementos, há a pluralidade de agentes, em um contexto patrimonial e *animus* competitivo. Nos requisitos da concorrência em tese, disputa-se a mesma clientela, com a coincidência territorial e identidade objetiva (ainda que com certa elasticidade) e temporal. Nos fatores, determina-se a concorrência de forma concreta, pela análise do preço e qualidade. *Ibid.*, p. 85-86.

⁴¹³ De caráter residual, quando não se tem a hipótese de concorrência ilícita, a competitividade desleal pressupõe a demonstração de (i) uma situação de concorrência, (ii) o padrão de mercado e (iii) a deslealdade. Por se tratar de abuso de direito de competir (artigo 187 do CC), Pedro Marcos Nunes Barbosa defende a aplicação da responsabilidade objetiva apenas nessa hipótese. *Ibid.*, p. 306-337.

⁴¹⁴ MARQUES, João Paulo Remédio. Patentes de programas de computador e de sistemas informáticos de jogos eletrônicos: patentes de métodos de exercício de actividades económicas? *Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, Aracaju, a. 5, v. 10, n. 01, p. 1-46, fev. 2016. p. 38.

3.6 Responsabilidade solidária entre infratores diretos e por contribuição

O vínculo solidário⁴¹⁵ – que advém de contrato ou lei (artigo 265 do CC⁴¹⁶) – decorre de uma unicidade de título, fonte ou causa. Ou se está diante de um mesmo fato jurídico ou fatos jurídicos vinculados, em uma espécie de complexo unitário⁴¹⁷. Mais precisamente, a solidariedade legal se justifica em razão de um ligamento funcional entre fatos geradores diferentes, previsto anteriormente pelo legislador, que acaba por reunir obrigações causalmente autônomas e distintas, que satisfazem interesses diversos, mas estão conectados⁴¹⁸. Para além da unicidade, Domício Whately Pacheco Silva aponta que a solidariedade legal do artigo 942, *caput* e parágrafo único do CC⁴¹⁹ é fundada nos antecedentes causais⁴²⁰.

A unicidade da violação a um título patentário e os danos decorrentes, quando relacionados a uma contribuição material de terceiro, é um acontecimento de causalidades e responsáveis plúrimos. Recorrem-se às definições de Fernando de Noronha para as hipóteses que se afastam do fato único, atribuível a um agente, como causador do dano (*autoria singular*). Conjugando essas variáveis, ele chega a uma gama de combinações, nas quais duas se destacam para o propósito desse trabalho: (i) a *causalidade comum* (ou *coautoria do fato danoso*) e (ii) a *causalidade concorrente* (ou *concausalidade*), mais especificadamente a *propriamente dita*.

A *causalidade comum* ocorre quando há um único fato gerador do dano (unicidade causal), com a participação de diversos agentes. A ela se aplica o *caput* do artigo 942 do CC, pois se a ofensa tiver mais de um autor (coautores em sentido *stricto*), todos responderão solidariamente pela reparação⁴²¹. Não é o caso da

⁴¹⁵ CC – Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

⁴¹⁶ CC – Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

⁴¹⁷ SILVA, Domício Whately Pacheco e. *Solidariedade no Direito das Obrigações*. Coimbra: Almedina, 2022. p. 46.

⁴¹⁸ “cada uma das várias obrigações (ligadas pelo único modo de execução) descenderia de um autônomo ato causal, integrante de um conjunto de interesses igualmente autônomo”. Ibid., p. 47-48.

⁴¹⁹ CC – Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

⁴²⁰ SILVA, Domício Whately Pacheco e. *Solidariedade no Direito das Obrigações*. Coimbra: Almedina, 2022. p. 51.

⁴²¹ NORONHA, Fernando. *Direito das obrigações*. v. 1. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 670-671.

violação patentária quando há um terceiro contribuidor na cadeia, que combina fatos geradores e agentes diferentes: o fornecimento material do infrator indireto e a reprodução da matéria protegida pelo infrator direto. Há pelo menos duas energias causais, de pelo menos dois agentes.

A *causalidade concorrente*⁴²² refere-se aos casos que diversos fatos geradores (pluralidade causal), perpetrados por agentes diferentes, agindo de forma apartada, contribuem para o evento danoso. Esta se subdivide em três outras hipóteses: a) *causalidade colateral*⁴²³; b) *causalidade concorrente propriamente dita*; e c) *causalidade cumulativa*⁴²⁴.

A *causalidade concorrente propriamente dita* ocorre quando dois ou mais fatos geradores diferentes, praticados de forma independente por mais de um agente, somados em uma relação de causalidade necessária, resultam no evento danoso. Nenhuma das causas, isoladamente, seria suficiente para alcançar o dano⁴²⁵. É o que se atribui à violação da patente quando há o infrator por contribuição e o infrator direto.

Afilia-se à posição de Fernando de Noronha que defende que se sem a atuação de cada um dos agentes o dano não teria acontecido, todas causaram o dano e qualquer um é responsável pela totalidade da reparação⁴²⁶ - desde que reconhecido um nexo de necessidade causal entre as concausas e o dano.

⁴²² Fernando de Noronha não coloca como espécie da causalidade concorrente a causalidade alternativa. Esta ocorre quando há dois ou mais fatos que causam o dano, mas não se conhece com certeza o causador. É sabido que o agente faz parte de um grupo, porém ele não é passível de identificação. NORONHA, Fernando. *Direito das obrigações*. v. 1. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 681-682.

⁴²³ Segundo Fernando Noronha, há causalidade colateral quando existem dois ou mais fatos, atribuíveis a pessoas diferentes, que qualquer um deles, sozinho, tinha força suficiente para provocar o dano. Ibid., p. 677. Gisele Sampaio da Cruz chama a causalidade colateral de “causalidade cumulativa” ou “causalidade concorrente”: “Nas hipóteses de causalidade cumulativa, ao contrário, cada uma das causas teria, de forma isolada, determinado a produção do resultado”. CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005. p. 29.

⁴²⁴ Segundo Fernando Noronha, há a causalidade cumulativa, ou acumulativa, quando cada um dos vários responsáveis agiu independente e causou uma parte delimitada do dano total. A responsabilidade de cada um ficaria restrita à parte do dano que causou. NORONHA, Fernando. *Direito das obrigações*. v. 1. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 680-681.

⁴²⁵ Ibid., p. 678-680.

⁴²⁶ “Esta regra [art. 942] é aplicável às hipóteses em que há pluralidade de coparticipantes no mesmo e único fato gerador do dano, ditas de coautoria de fato danoso, ou causalidade plural comum, que àquelas de concurso de fatos de várias pessoas, em que se fala de causalidades concorrentes, ou complexas, mas com ressalva, quanto a estas, das hipóteses de causalidade cumulativa”. Ibid., p. 683.

Ainda nessa linha, Clóvis do Couto e Silva, referenciando Pontes de Miranda, explica que todos os que contribuíram com as concausas serão responsabilizados como coautores, comparando os concausadores aos partícipes do Direito Penal, enquanto instigadores ou cúmplices⁴²⁷. Isso diante do liame da necessidade, com a aplicação da teoria da causalidade adotada no ordenamento.

Note-se que os termos cúmplice e partícipe não constam no texto legal do parágrafo único do artigo 942 do CC, mas tão somente porque são de um léxico do Direito Penal. Enquanto o *caput* do artigo 942 trata do dano causado por mais de um autor (*causalidade comum* ou *coautoria do fato danoso*), o parágrafo único quando traz o termo “coautor” refere-se ao terceiro que, coligado pela causalidade jurídica necessária ao outro agente, comete um único ato antijurídico (*causalidade concorrente propriamente dita*)⁴²⁸.

Sob outra perspectiva, Gisela Sampaio da Cruz sugere uma classificação temporal para o fenômeno da pluralidade causal. Na *causalidade concorrente propriamente dita* (*causas complementares*⁴²⁹), indica que as causas podem ser simultâneas ou sucessivas. Defende que apenas nas causas simultâneas haveria uma ofensa única passível de aplicação da regra da solidariedade do artigo 942 do CC. Nas sucessivas, as causas autônomas dariam origem a um dano independente e haveria a interrupção do nexo de causalidade⁴³⁰, o que impediria a responsabilidade

⁴²⁷ COUTO E SILVA, Clóvis do. Dever de indenizar. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 34. a. 10, p. 337-357, Ed. RT, jan./mar. 2023. p. 341.

⁴²⁸ Anderson Schreiber afirma que o artigo 942 do CC possui uma má técnica legislativa, pois a responsabilidade dos coautores é mencionada no *caput* e repetida no parágrafo único. Segundo o autor, no CC de 1916 o parágrafo único possuía o termo “cúmplice”, mas era criticado em razão de esse termo ser próprio do Direito Penal. O legislador do CC de 2002 teria substituído o termo “cúmplice” por coautores. SCHREIBER, Anderson et al. *Código Civil comentado – doutrina e jurisprudência*. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 628. Esta autora entende que a confusão terminológica do CC de 2022 é superada com a hermenêutica descrita no parágrafo. Em especial porque segue o entendimento do STJ, que equipara o termo “coautoria” à participação: “não se reconhece solidariedade do réu por suposto ilícito praticado pela ex-esposa do autor, tendo em vista que o art. 942, caput e § único, do CC/02 (art. 1.518 do CC/16), somente tem aplicação quando o ato do coautor ou partícipe for, em si, ilícito, o que não se verifica na hipótese dos autos”. BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.122.547/MG*, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em: 10 nov. 2009.

⁴²⁹ Gisela Sampaio da Cruz nomeia a *causalidade concorrente propriamente dita* como “causas complementares” e adverte que também podem ser encontradas na doutrina os termos “concausas”, “causalidade conjunta” ou “causalidade comum”. CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005. p. 28.

⁴³⁰ MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010. p. 107.

solidária⁴³¹. Essa perspectiva revela inconsistências para a *fattispecie* deste estudo, pelo que se rechaça. Na violação patentária decorrente de causas plúrimas, embora a contribuição material do infrator indireto anteceda temporalmente a reprodução da tecnologia patenteada pelo infrator direto, isso não elimina a causalidade necessária e, por conseguinte, não há interrupção do nexo.

O fato de a responsabilidade ser solidária não impede de o devedor, que adimplir a integralidade da reparação pecuniária, perquirir a restituição do que pagou para além da sua quota parte. Afilia-se ao sistema do nexo causal para a repartição os prejuízos decorrentes do dano injusto: a eficácia causal das condutas que concorrem para a infração da patente é que determina a gravidade de cada agente e limita o montante da reparação frente à extensão do dano⁴³².

Diante da plurisubjetividade da violação de patente, com agentes direto e indireto, para o *an debeatur* é defendida uma Teoria Unitária, para o *quis debeatur* é aplicado o regime da solidariedade, não havendo uma abordagem unificada para o *quantum debeatur*, devendo as quotas compensatórias serem repartidas pelos infratores diante da gravidade do liame causal ao dano.

Por fim, a solidariedade é aplicável aos casos em que a infração indireta é seguida da infração direta. Nas hipóteses em que o infrator por contribuição colocou a patente em uma situação de risco, e não se tem certeza da concretização da violação direta (Teoria da Acessoriedade Mínima) ou diante da imunidade do agente direto (artigos 43 e 45, LPI) – o que é autorizado pelo artigo 185 da LPI, que tipifica um crime de perigo abstrato –, não haveria a pluralidade de sujeitos para o titular da patente recorrer a esse regime.

Nesse último caso, o titular da patente também pode se valer do Direito de Danos. O infrator indireto usurpa a posição de exclusiva do detentor da patente, que é privado de ser o único fornecedor dos meios necessários para que o terceiro reproduza a tecnologia protegida⁴³³. Esse fornecimento material, exclusivo do

⁴³¹ CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005. p. 28-29.

⁴³² FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. *Responsabilidade por danos, imputação e nexo de causalidade*. Curitiba: Juruá, 2014. p. 113.

⁴³³ Conforme mencionado por Javier Framiñán Santas, o *Oberlandesgerichte* (OLG – Tribunal de Apelação) de Dusseldorf (Alemanha) possui entendimento nesse sentido. SANTAS, Javier Framiñán. La infracción indirecta de patente: problemática relativa a la indemnización de daños.

titular da patente ao terceiro, estabeleceria a relação de autorização do uso da patente em troca da contraprestação onerosa.

3.7 Quadro esquemático dos elementos da infração por contribuição (artigo 185 da LPI)

Caracterização da Infração por Contribuição	Proposição	Fundamentos
Fato Jurídico	Ato de fornecimento de elemento material pelo agente	Art. 185 da LPI – “Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado” § 1º, Art. 42 - impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo (Cláusula Geral da Infração Indireta)
Elemento caracterizante 1	Necessariedade	Art. 185 da LPI - “que induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente” Subteoria da necessariedade (Teoria da Causalidade Direta e Imediata)
Elemento caracterizante 2	Responsabilidade objetiva	Hermenêutica sistemática da LPI, em especial artigo 209.
Elemento caracterizante 3	Utilidade/Instrumentalidade objetiva do material fornecido	Teoria da Imputação Objetiva.
Elemento caracterizante 4	Evidência circunstancial da infração direta.	Teoria da Acessoriedade mínima: as excludentes do artigo 43 e 45 da LPI, aplicáveis aos agentes diretos, não aproveitam aos indiretos que obtêm vantagens às custas da patente sem autorização expressa do titular. O art. 185 da LPI tipifica um sobre um crime de perigo abstrato (risco concreto da violação patentária)

Figura 12 – Tabela elementos artigo 185 da LPI.

3.8 Análise dos casos com os elementos propostos

(A) Caso 1: embalagens, com alça patenteada, de artigos de cama e banho

Do acórdão da apelação nº 394.436.4/4-0, verifica-se que o TJSP estabeleceu que a “contribuição” do § 1º do artigo 42 da LPI significava o ato do agente que oferta à venda e comercializa um produto patenteado, mas de forma “secundária” e sem intenção (dolo). Isso porque, na demanda, o objeto acusado de infrator (alça) foi fabricado por empresa terceira, estranha à lide, e não era o cerne da venda do réu-apelado.

Além disso, consignou que o direito de obter “indenização” do artigo 44 da LPI estaria condicionado à exploração econômica direta do objeto patenteado. Dado que a embalagem com a alça patenteada não seria o cerne da comercialização, na opinião colegiada, não haveria a obrigação de reparação material.

Essas premissas estão bem longe de serem uma interpretação adequada da previsão do § 1º do artigo 42 e artigo 44 da LPI. Concede-se indulgência ao Tribunal Bandeirante que, à época, carecia de Câmaras especializadas. Desde 2011, o TJSP conta com duas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, o que vem construindo uma trajetória de maximização da qualidade das decisões sobre casos de propriedade industrial⁴³⁴.

Inicialmente, o ato do réu-apelado pode ser definido como “usar”, “colocar à venda” e “vender” a embalagem com a alça patenteada – incidindo no *caput* do artigo 42 da LPI, que prevê a **infração direta de patente**. O agente tem o domínio da violação, atuando com as “próprias mãos”, tanto quanto o fabricante terceiro, não incluso na lide. O fato de a embalagem com a alça patenteada não ser objeto do anunciado à venda – mas sim as roupas de cama e banho nela acomodada – não torna o ato do agente uma contribuição do “verdadeiro” violador direto (fabricante). Ambos são os infratores diretos.

O TJSP também se equivoca quanto à aplicação do artigo 44 da LPI. A embalagem com a alça patenteada não é apenas um adorno do objeto vendido, mas

⁴³⁴ RORIZ, Liliane; GOMES, Abel. Efetividade do sistema de patentes de invenção brasileiro conferida pelo Judiciário. *Consultor Jurídico*, 18 mar. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-mar-18/a-efetividade-do-sistema-de-patentes-de-invencao-brasileiro-conferida-pelo-poder-judiciario/>. Acesso em: 9 jan. 2025.

parte integrante dele. Ela compõe os custos totais por produto do fabricante e dos subsequentes agentes da cadeia, que irão revender o produto – como o réu-apelado. Portanto, um eventual uso “secundário” não afasta a economicidade do uso. Ainda há um proveito às custas da tecnologia patenteada, que protegia um processo de fabricação de alça e a própria alça mais eficiente e menos custoso.

Sobre a ausência de intenção do réu-apelado de violar a patente, pois não tinha conhecimento da alça patenteada utilizada na embalagem pelo fabricante fornecedor, tampouco é elemento relevante para justificar o afastamento do dever de reparação patrimonial. Conforme defendido neste trabalho, a responsabilização do violador direto ou indireto da patente é objetiva.

(B) Caso 2: composição de pelo menos 10mg de treonato de magnésio

O caso 2 traz a indagação: a ré importadora, que fornece para as farmácias de manipulação o treonato de magnésio, é infratora por contribuição?

O fato jurídico sob análise é um ato de **fornecimento material**, do composto treonato de magnésio, pela ré importadora às farmácias de manipulação. Há nos autos notas fiscais que comprovam esse ato. Portanto, pode-se cogitar a violação aos artigos 185 e § 1º do artigo 42 da LPI.

Sobre a **evidência de infração direta**, também há nos autos provas de que uma mesma farmácia de manipulação que adquiriu o treonato de magnésio da ré importadora fabrica as composições que reproduzem a tecnologia patenteada – o que leva ao exame pela **Teoria da Acessoriedade Mínima** proposta. A excludente de ilicitude do inciso III do artigo 43 da LPI é aplicável tão somente às farmácias de manipulação, não se estendendo aos demais agentes da cadeia que viabilizam a utilização da matéria objeto da proteção da patente por estas. Afinal, a ré importadora só está obtendo lucro com a venda do treonato de magnésio porque terceiros, seus clientes, usam a patente.

Para avaliar os elementos da necessariedade e da utilidade/instrumentalidade objetiva, é preciso verificar as respectivas utilidades relacionadas ao treonato de magnésio. Embora isso não tenha sido apresentado pelas partes, consta no laudo pericial juntado aos autos que não foram identificados documentos anteriores que descrevessem esse composto e uma aplicação diferente

da revelada na patente *sub judice*⁴³⁵. A ré-importadora também não apresentou quaisquer evidências de que o treonato de magnésio teria múltiplas utilizações pelas farmácias de manipulação, para além da reprodução da composição patenteada.

Nesse cenário, para avaliar o elemento da **necessariedade**, deve-se questionar se a ré importadora poderia prever que seu ato de fornecimento provavelmente levaria ao uso da patente pelas farmácias de manipulação e que, sem esse fornecimento, as farmácias não conseguiriam disponibilizar a composição patenteada. A resposta é sim: um não acontece sem o outro, são concausas necessárias.

Sobre a **utilidade/instrumentalidade objetiva** do material fornecido, volta-se o exame para o ato de fornecimento do treonato de magnésio: (i) a conduta do agente incrementa o risco proibido (alcançar a violação direta da patente)?; (ii) a conduta do agente era suficiente para desencadear a já ocorrida violação direta da patente?; (iii) era previsível a violação direta da patente pelo agente? Para todas as perguntas, a resposta é sim. Não existem evidências nos autos de outro uso que não o violador da patente para o treonato de magnésio, restando caracterizado o elemento da utilidade/instrumentalidade objetiva.

Determinados todos os elementos⁴³⁶, confirma-se que a ré importadora é infratora por contribuição, nos termos dos artigos 185 e § 1º do artigo 42 da LPI, devendo abster-se de fornecer o treonato de magnésio para terceiros até o final da vigência da patente *sub judice*; e reparar integralmente à autora pelos danos materiais e morais devidos, a serem liquidados em sede de sentença pelo critério mais benéfico ao titular da patente (artigo 210, LPI).

(C) Caso 3: dispositivo de abertura e fechamento de áreas

Para tratar dos cinco acórdãos relacionados a casos da violação da patente de modelo de utilidade MU 8400847-4, faz-se uma ressalva. O número de variações do escopo protetivo de uma patente de modelo de utilidade é menor, quando

⁴³⁵ Consta no laudo pericial que “as pesquisas realizadas demonstraram que o treonato de magnésio não era conhecido e comercializado anteriormente à patente e que o treonato de magnésio é apenas utilizado para as mesmas finalidades descritas na patente”. TJSP, *Ação Cível n. 1087553-30.2021.8.26.0100*, Juíza de Direito Renata Mota Maciel, Segunda Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Decisão de: 13 out. 2021, DJe: 18 out. 2021, fl. 831 dos autos eletrônicos.

⁴³⁶ A análise apresentada se ateve às provas constantes nos autos. Não foram buscadas evidências técnicas extras, que validassem ou contradissem as questões fáticas postas.

comparado ao conferido a uma patente de invenção⁴³⁷. Diante das reivindicações de um modelo de utilidade, o que consta após o termo “caracterizado por” limita a nova forma ou disposição protegidas, com todos os elementos que o constituem, seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto.

Os quatro primeiros acórdãos do TJSP⁴³⁸, mencionados no capítulo 1.4 (C), decidiram pela ausência de violação da patente de modelo de utilidade MU 8400847-4, em razão do fornecimento, pelos acusados de infração, de um perfil de alumínio em formato “U” para o alojamento dos trilhos e/ou outros acessórios, que são mencionados no sistema de fechamento de janelas e varandas protegido pela patente. Em todos, o fato de os acessórios fornecidos estarem compreendidos no estado da técnica ou em domínio público, sendo largamente utilizados na construção civil, foi elemento determinante para afastar a infração contributiva⁴³⁹.

No entanto, como visto neste trabalho, o fato de um elemento estar em domínio público ou compreendido no estado da técnica não é o que determina ou não a ocorrência de infração por contribuição. Portanto, a fundamentação nesse sentido é falha.

De pronto, verifica-se a ausência da **utilidade/instrumentalidade objetiva** dos materiais fornecidos pelos acusados, o que afasta o reconhecimento da infração

⁴³⁷ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Patentes de modelo de utilidade no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014. p. 305.

⁴³⁸ TJSP, *Apelação Cível n. 1017280-27.2018.8.26.0554*, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Maurício Pessoa, Julgado em: 19 out. 2021; TJSP, *Apelação Cível n. 1041797-53.2017.8.26.0224*, Des. Jane Franco Martins, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 27 set. 2023; TJSP, *Apelação Cível n. 1033263-87.2016.8.26.0602*, Des. Azuma Nish (voto vencedor), Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 24 jan. 2024; TJSP, *Apelação Cível n. 1027155-55.2017.8.26.0554*, Des. Grava Brazil, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 1º dez. 2022.

⁴³⁹ “o perito foi categórico ao afirmar que Perfis tipo “U” estão em domínio público a (sic) décadas”. TJSP, *Apelação Cível n. 1017280-27.2018.8.26.0554*, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Maurício Pessoa, Julgado em: 19 out. 2021; “uma opção de produto que pode (ou não) ser utilizado, não há vínculo de dependência do produto da apelante (ré) com o produto do apelado (autor)”. TJSP, *Apelação Cível n. 1041797-53.2017.8.26.0224*, Des. Jane Franco Martins, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 27 set. 2023; “verifica-se o uso comum das peças em questão, que o mesmo acontece em patentes anteriores (BR9604119, BR7700026, US5548926, US5749172, BR8200094 e US 5448855) à patente do Apelado: todas possuem, também, perfis de alumínio em seu sistema, demonstrando que tais peças e acessórios não são de exclusividade do Apelado”. TJSP, *Apelação Cível n. 1033263-87.2016.8.26.0602*, Des. Azuma Nish (voto vencedor), Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 24 jan. 2024; “daquela sequência de itens protegidos pela patente (itens 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 14 e 20), cinco deles, embora tenham sido incluídos pelo autor dentro do objeto de proteção da patente, também integram o estado da técnica, sendo, portanto, de domínio público”. TJSP, *Apelação Cível n. 1027155-55.2017.8.26.0554*, Des. Grava Brazil, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 1º dez. 2022.

por contribuição nos termos do artigo 185 do LPI. Os perfis de alumínio em formato “U” são largamente utilizados em diversas construções, não havendo neles sentido violador da patente. Diante da ausência de incremento de risco à violação da patente, não se pode dizer que era previsível que o fornecimento desse material alcançasse à infração direta.

Dos quatro casos, apenas no julgamento ampliado da apelação nº 1041797-53.2017.8.26.0224, por maioria, reconheceu-se indevidamente a infração por contribuição pelo agente acusado. Destacam-se os votos divergentes e vencidos, que embora tenham mencionado a necessidade da análise da culpa – o que não se concorda, pois ao ilícito patentário aplica-se o regime da responsabilidade objetiva –, evocam a racionalidade do requisito da **necessariedade** e da **utilidade/instrumentalidade objetiva** para concluir que não seria caso de violação patentária.

Um dos votos ressalta a falta de vínculo vital e de dependência entre o acessório fornecido pelo acusado e a implementação do modelo de utilidade, o que alude ao requisito da necessariedade. Mencionam também que os perfis em alumínio deveriam ser específicos e estratégicos para o alcance da matéria patenteada – o que não ocorreria –, sendo uma referência ao que este trabalho chama de **utilidade/instrumentalidade objetiva**.

Poder-se-ia cogitar que a cláusula geral do § 1º do artigo 42 da LPI fundamenta a decisão, por maioria colegiada, de reconhecimento de infração por contribuição nesse último caso. O acórdão e votos divergentes e vencidos mencionam que havia um catálogo dos produtos do acusado, que indicava o uso dos acessórios no fechamento de sacadas. Nesse caso, seria importante esclarecer se apenas o fechamento de sacadas, conforme a patente em questão, utiliza esses acessórios ou se outros também os utilizam. Se a primeira afirmação fosse confirmada (não há elemento nos autos para tanto), haveria a cumulação de um ato de infração por indução. Do contrário, se vários sistemas de fechamento de sacadas podem fazer uso do material fornecido, não há razão para que se reconheça uma infração por contribuição nos termos da cláusula geral da violação indireta de patente.

Passa-se ao quinto acórdão⁴⁴⁰ mencionado no capítulo 1.4 (C), que aborda a eventual infração por contribuição da empresa de eventos que promovia uma feira anual de exposição do setor vidraceiro, que contaria como expositores os acusados de infração por contribuição à patente do modelo de utilidade.

Além de não ser certa a infração por contribuição dos expositores participantes (ausência de decisão transitada em julgado), há uma clara interrupção do nexo causal entre o ato da empresa de eventos e a violação direta da patente. O fato imputado à ré não possui uma interdependência causal com a violação direta da patente, faltando-lhe a necessariedade. Também inexistente utilidade/instrumentalidade objetiva, pois o evento tem propósitos que não se comunicam com a violação direta da patente.

Embora o acórdão tenha afastado a infração por contribuição, nos termos do § 1º do artigo 42 da LPI, indicou que uma das razões para tanto era a ausência do dolo. Discorda-se dessa parte, pois a aplicação da cláusula geral da violação indireta independe de dolo ou culpa, sendo regida pela responsabilização objetiva.

⁴⁴⁰ BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1125978-34.2018.8.26.0100*, Des. Ricardo Negrão, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 5 mar. 2024.

CONCLUSÃO

Embora o artigo 185 da LPI seja inspirado na previsão do Código de Patentes dos EUA (*Section 271, Patent Act – 35 U.S.C.*) ao tipificar a infração por contribuição (*contributory infringement*), o legislador pátrio não copiou *ipsis litteris* o dispositivo estadunidense. Não que devesse. Mas se o artigo brasileiro não espelha uma tradução literal da *Section 271* do *35 U.S.C.*, não se pode aceitar a simples afirmação de que a sua aplicação exige os mesmíssimos elementos expressos no Código dos EUA.

Além disso, o § 1º do artigo 42 da LPI estabeleceu uma cláusula geral para a infração indireta, que abarca a infração por indução; a infração por contribuição; a associação de alguma forma de contribuição e outras situações fáticas, que não cumpra os requisitos do artigo 185, mas ainda assim é passível de reflexos na seara cível; outras possíveis atuações de cooperação e favorecimento da infração direta.

Esse modelo aberto, de um “contribuir” como um conceito jurídico indeterminado, não existe não existe no Código dos EUA. Longe de qualquer desvantagem, isso permite que a fonte normativa brasileira envelheça sem perder de vista o perfil funcional da patente, diante de mudanças vindouras e não passíveis de previsão quando da elaboração legislativa.

Os poucos doutrinadores brasileiros que comentaram a infração indireta e, conseqüentemente, a modalidade de contribuição material, apontaram como requisitos para a configuração desse tipo de violação os mesmos exigidos no contexto estadunidense. Recentemente, uma nova iniciativa hermenêutica estabeleceu um paralelo entre o regime da tutela externa do crédito e a infração por contribuição.

Diante da escassez de uma sistematização doutrinária sobre a infração por contribuição, esse trabalho teve dois pontos de partida: o tratamento dado pela matéria pelos tribunais pátrios; e os requisitos espelhados dos EUA, apontados como aplicáveis no estado da técnica sobre essa matéria. Era imprescindível confirmar se estes encontravam fundamento no Direito brasileiro.

A partir de uma interpretação aberta sobre a sistemática da responsabilização, apresentou-se a estrutura da imputação de responsabilidade

consolidada para a figura do partícipe na disciplina do concurso de agentes do Direito Penal, para a construção das bases da responsabilidade civil do infrator indireto de patente, que emerge do § 1º do artigo 42 e do artigo 185 da LPI.

No Direito Penal, há a adoção da Teoria Monista como ferramenta doutrinária, que trata o crime como uma unicidade resultante das causas trazidas pelo autor e partícipe. Ela é justificada pelo quanto disposto no *caput* do artigo 29 do CP, que prevê que os agentes que concorrem para o ilícito penal respondem conjuntamente, sendo a culpabilidade e o sistema de penas a medida justa de diferenciação entre eles. Demonstrou-se que o termo “concorrer” foi adotado pelo legislador do CP diante da impossibilidade de previsão de todas os tipos penais para os partícipes. Portanto, quem colabora com o autor do crime, seja como coautor, indutor ou auxiliar, faz parte da unidade do ilícito penal, desde que ligados pela causalidade (*conditio sine qua non*).

Analogamente, esse artifício teórico do Direito Penal foi transportado para o ilícito patentário, o que resultou na conclusão de que este também é regido por uma Teoria Unitária. O verbo “contribuir”, do § 1º do artigo 42 da LPI, pode ser lido como um sinônimo de “concorrer” do *caput* do artigo 29 do CP, no sentido de colaboração causal de uma pluralidade de agentes para o resultado de um ilícito único e danoso ao titular da patente. Tal como o legislador penal, o da LPI não poderia prever e tipificar todas as hipóteses em que um terceiro se vincularia à violação da patente, sem necessariamente possuir o domínio do fato ilícito, qual seja, realizar a reprodução não autorizada da matéria protegida. Por isso, ele optou por um conceito jurídico indeterminado, mas carregado da noção da causalidade como solda das ações relacionadas à infração patentária.

No Direito Penal, as causas dos agentes imputados desembocam no crime tipificado. No sistema de patentes, a unicidade do ilícito decorre da violação do dever geral de abstenção da propriedade patentária por quaisquer terceiros e suas respectivas energias causais. A partir dessa unitariedade, todos os agentes envolvidos na violação da patente – seja ele infrator direto ou indireto – cometem ato ilícito e são equiparados para fins de interdição e responsabilização (*an debeat*), que será solidária.

Ainda, a LPI não faz distinção entre o direito subjetivo de exclusão diante dos atos do infrator direto ou do infrator indireto, que resultam em dano *in re ipsa* ao titular da patente. Na verdade, o § 1º do artigo 42 da LPI amplia as hipóteses de interdição e de responsabilização, criando uma cláusula geral da violação indireta. O artigo 185, por sua vez, tipifica como crime uma das hipóteses da infração por contribuição, o que também terá reflexos na esfera cível, em razão do injusto causado ao titular da patente. A LPI assegura nos artigos 44 e 209 a compensação patrimonial diante de quaisquer tipos de violação patentária.

Em contribuindo para o ilícito patentário (*stricto sensu*), seja na modalidade de indução ou contribuição material (*latu sensu*), o infrator indireto também comete ato ilícito *per se*. Por isso, descartou-se nesse trabalho o paralelo com a disciplina da tutela externa do crédito, que tem como premissa que o agente acusado de infração indireta não comete um ato ilícito, mas sim pratica abuso do direito, responsabilizado nos termos do 187 do CC.

Também foi demonstrada a aplicação da Teoria da Acessoriedade à violação patentária. Há uma relação acessória entre a infração direta e a indireta (*accessorium sequitur principale*): para que haja a participação, seja na forma de indução ou contribuição material, é necessário que um fato previsto nos artigos 42, *caput*, 183 ou 184 da LPI possa vir a ocorrer.

Ao contrário da acessoriedade limitada, própria do Direito Penal, no sistema de patentes adota-se a acessoriedade mínima, em razão da tutela do legítimo interesse do titular da patente. Se um agente da cadeia causal da violação da patente auferir lucros às custas do direito de exclusiva alheio, ele está sujeito à responsabilização cível, mesmo em uma situação em que este seja o infrator indireto e o infrator direto seja beneficiado por uma “imunidade” taxativa do artigo 43 ou artigo 45 da LPI. Portanto, para a responsabilização do infrator indireto, bastam evidências circunstanciais de infração direta, sendo irrelevante se quem reproduz diretamente a tecnologia patenteada se vale do quanto disposto nos artigos 43 e 45 da LPI.

Ainda, o fato de o artigo 185 prever um crime de perigo abstrato para o ato de infração indireta por contribuição confirma a acessoriedade mínima e a vocação da LPI de criar mecanismos para evitar o dano patentário. A mera potencialidade

abstrata do uso direto e não autorizado da tecnologia patenteada foi elevada a interesse jurídico tutelado na LPI, pois ela já representa a supressão da vantagem de exclusividade do titular do direito de propriedade de fornecer elemento material que é necessário e instrumentaliza objetivamente a patente. O infrator por contribuição antecipa o uso não autorizado do direito patentário, lesando os interesses juridicamente tutelados do titular.

Este trabalho também concluiu que a responsabilidade civil decorrente da violação patentária é objetiva, seja o agente um infrator direto ou indireto. Por isso, afastou-se o *elemento intencional* (Balmes Vega Garcia), também denominado na doutrina de *consciência da aplicação* (Denis Borges Barbosa).

A LPI tem um viés preventivo, com dispositivos dissuasórios do ilícito. O artigo 209 prevê como consequência direta e imediata à violação da patente o dever de compensação (“perdas e danos”), sem submissão à existência de dolo ou culpa. O racional de precedentes do STJ sobre a violação de Direito do Autor corrobora essa leitura do artigo 209 da LPI⁴⁴¹. Em mais de uma oportunidade, a Corte Superior interpretou a previsão “*sem prejuízo da indenização cabível*” do artigo 102 da LDA como a eliminação da indagação da culpa na caracterização da responsabilidade civil do agente que reproduz obra autoral sem autorização. Se a culpa, ainda que a normativa, fosse determinante, não haveria a necessidade dessa previsão, pois bastaria a aplicação da regra geral do artigo 927 do CC. Da mesma maneira, o artigo 209 da LPI ressalva o direito de obter “indenização” em razão dos prejuízos causados pelo agente que obtém vantagem às custas da tecnologia patenteada sem autorização.

Na investigação do requisito da infração por contribuição denominado na doutrina de *substancialidade do aporte* (Dênis Borges Barbosa), também identificado por *necessariedade* e *substancialidade* (Balmes Vega Garcia), verificou-se que o reflexo de “*constituting a material part of the invention*” do Código dos EUA efetivamente foi positivado no artigo 185 da LPI com o uso do termo “necessariamente”.

⁴⁴¹ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.123.456/RS*, Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em: 19 out. 2010; BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.785.771/RS*, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em: 18 ago. 2020.

Para dar sentido ao vocábulo, foi aplicada a causalidade jurídica, pois a participação contributiva, seja do partícipe no crime ou do contribuidor material no ilícito patentário, é estabelecida pelo liame causal. No Direito Civil, a doutrina e jurisprudência brasileira combinam ou alternam o emprego da Teoria da Causalidade Adequada e da Teoria do Dano Direto e Imediato, com a subteoria da *necessariedade*, para estabelecer o nexo de causalidade. Por isso, a *necessariedade* na relação entre ato de infração por contribuição e dano patentário, foi definida pela probabilidade de ocorrência do mesmo resultado quando da repetição do ato do agente (Causalidade Adequada) e pela causa preponderante, pois o ato do agente deve funcionar de forma autônoma e exclusiva para a obtenção do resultado danoso (Dano Direto e Imediato).

A análise do requisito da *especificidade do suprimento* (Denis Borges Barbosa) ou *artigo não-básico* (Balmes Vega Garcia) apresentou-se mais desafiadora. Ao contrário da *necessariedade*, esse requisito não é positivado na LPI, e coube verificar a existência no Direito brasileiro de fundamentos para a sua exigência – o que resultou em uma resposta positiva.

Assim como a causalidade se mostra insuficiente para justificar a participação no crime (*conditio sine sine qua non*), também se revela limitada para estabelecer a responsabilização do ato de contribuição para o ilícito patentário. Uma solução encontrada no Direito Penal, que tem sua origem no Direito Civil, é a aplicação da Teoria da Imputação Objetiva ao concurso de agentes. Paralelo semelhante foi proposto nesse trabalho, adicionando à causalidade jurídica uma análise a partir do princípio do risco.

A partir daí, extraiu-se o que se prefere nomear de critério da *utilidade/instrumentalidade objetiva*, em que se valora objetivamente a utilidade do comportamento contributivo do acusado, se este seria previsível, suficiente e se incrementa o risco proibido do uso não autorizado da tecnologia patenteada. Nessa senda, o fornecimento de um elemento material que não tenha outros usos substanciais não infratores leva ao aumento do risco de ocorrência do ilícito patentário, tornando sua ocorrência provável e lógica.

A *utilidade/instrumentalidade objetiva*, como a noção de transferência de elemento material específico para alcançar a violação da patente, que não possui

usabilidade regular para a sociedade, também está em consonância com a ordem constitucional fundada na livre iniciativa e concorrência. A patente é instrumento que influencia no direito à inovação, incentivando-o em um ciclo que se retroalimenta, não podendo bloquear uma concorrência salutar.

Demonstrou-se ainda que o requisito da *utilidade/instrumentalidade objetiva* não significa que o elemento material fornecido pelo agente acusado de violação por contribuição deve ter uma única função, qual seja, a infratora da patente. Se existe mais de uma função para o objeto transferido, mas a majoritária leva à infração da patente, a cláusula geral do § 1º do art. 42 da LPI pode ser invocada para interditar o fornecimento e obter reparação pecuniária. Não se pode manter na sociedade situação de risco proibido.

A depender do caso concreto, serão necessárias soluções criativas, para equilibrar a proteção patentária e a liberdade concorrencial. No capítulo 1.3.3, foi apresentado como exemplo um contexto fático em que uma empresa fabricante de defensivos agrícolas possuía uma patente de método que protegia a aplicação de uma mistura de três ingredientes ativos em domínio público, mas em uma proporção específica, que demonstrou um efeito técnico inesperado no tratamento da praga de lagartas na cultura de algodão; e outra empresa concorrente que lançou no mercado um defensivo agrícola com esses mesmos três ingredientes. Suponha que na bula deste produto conste duas indicações de uso: o reivindicado pela patente, nas exatas proporções, para o tratamento da lagarta na cultura do algodão, e um outro em diferentes proporções, para o tratamento da mosca-branca na cultura do melão. Fato é que a fabricação e comercialização do defensivo agrícola pelo concorrente, em algumas situações, configurará infração por contribuição e por indução da patente (aplicação na cultura do algodão pelos cotonicultores) e em outras não (aplicação na cultura do melão pelos fruticultores).

Em casos como este, não deve ser negado ao titular da patente a proteção que lhe é garantida pela Constituição. Se a patente não servir para seu propósito de exclusão (*erga omnes*), perde-se a sua razão de ser, afetando o seu perfil funcional. Como solução, sugere-se a concessão de ordem judicial que determine que o concorrente interrompa as suas vendas até a retirada da indicação do método patenteado da bula do produto; adote medidas ativas para evitar a associação do produto concorrente com a indicação patenteada e eventual uso *off label*, como a

inclusão de *disclaimer* em seu produto, mídias do uso não autorizado e informações sobre a patente e seu titular, apresentação de comunicado para os seus clientes do ocorrido, apontando a titularidade da patente; e seja condenado ao pagamento de reparação material sobre as vendas até então realizadas (artigo 210, LPI).

Também se concluiu que a responsabilidade decorrente do ilícito patentário uno é solidária, cabendo ao titular da patente eleger se lhe é mais conveniente iniciar medida contra o infrator direto ou indireto. Se a atuação dos agentes direto e indireto e o injusto patentário estão ligadas por uma causalidade jurídica, de modo que o dano não teria acontecido se um deles não tivesse agido tal como agiu, qualquer um é responsável pela totalidade da reparação – conforme o parágrafo único do artigo 942 do CC. Isso não impede que o agente que compensar o titular da patente busque o montante que pagou para além da sua quota parte com os demais. A quota parte de cada agente causador do dano será determinada pelo sistema do nexo causal para a repartição dos prejuízos.

Portanto, a regra da infração por contribuição do artigo 185 da LPI, que é contida no § 1º do artigo 42 da LPI, mas não a limita, para ensejar a interdição e responsabilidade civil, dispensa a demonstração de elemento intencional (dolo ou culpa) do agente indireto; é pautada por uma *acessoriedade mínima* em relação à infração direta, de modo que basta a demonstração do risco de violação patentária, ainda que o agente direto se valha do artigo 43 e 45 da LPI; e depende dos requisitos da *necessariedade* e da *utilidade/instrumentalidade objetiva*. A cláusula geral do § 1º do artigo 42 da LPI amplia as hipóteses de infração por contribuição passíveis de interdição e responsabilização, mas serão necessários outros elementos fáticos, tal como a cumulação com um ato de indução ou a prática de concorrência ilícita ou desleal.

Diante dessas conclusões, foram reavaliadas as decisões do TJSP, trazidas no primeiro capítulo e comentadas no terceiro, conforme os esquemas abaixo.

Premissas extraídas das decisões do Caso (A) e comentários a partir deste estudo	
O § 1º do artigo 42 da LPI prevê um uso secundário do objeto patenteado. A tecnologia patenteada é vendida pelo próprio infrator acusado, mas ela não é o que motivaria a compra pelo consumidor.	
O uso secundário do objeto patenteado não enseja a indenização prevista no artigo 44 da LPI.	

Figura 13 – Tabela premissas Caso (A).

O § 1º do artigo 42 da LPI prevê a cláusula geral de contribuição ao ilícito patentário (infração indireta), que se ramifica pelo menos nas espécies de infração por contribuição (participação material) e infração por indução (participação moral). Se o agente acusado comercializa um produto patenteado, ele comete um ato de infração direta e não de infração indireta (*caput* do artigo 42, LPI), ainda que este produto não seja o cerne da venda, mas o componha – tal como a embalagem com a alça protegida por patente, que servia de invólucro dos produtos de cama e banho comercializados. Ainda, o uso não autorizado da matéria protegida por patente, que não seja previsto nos artigos 43 e 45 da LPI, sempre enseja a compensação financeira ao titular da patente, pelo que a negativa do pedido de danos materiais formulado pelo autor-apelante representa uma decisão viciada do TJSP.

Premissas extraídas das decisões do Caso (B) e comentários a partir deste estudo	
É necessária a comprovação da infração direta, cometida por quem recebe o elemento fornecido pelo infrator por contribuição.	
As excludentes de ilicitude do art. 43 da LPI, usufruídas pelos infratores diretos, são extensíveis aos infratores indiretos por contribuição.	
O elemento fornecido pelo infrator por contribuição é direcionado exclusivamente para o ato violador da patente.	

Figura 14 - Tabela premissas Caso (B).

As premissas um e três, se ajustadas, podem ser consideradas verdadeiras. Não é necessária a existência atual da violação direta para a configuração da violação indireta. Nos termos da teoria da acessoriedade mínima, basta a comprovação do risco concreto de infração direta à patente ou de ato do agente que se vale dos artigos 43 ou 45 da LPI para usar a tecnologia patenteada de forma direta. Sobre o elemento fornecido ser direcionado exclusivamente, deve-se avaliar o ato do agente acusado de infrator indireto com o intuito de confirmar a presença da utilidade/instrumentalidade objetiva. Nos autos, não existem provas de outro uso para o elemento fornecido pelo réu que não aquele protegido pela patente, o que caracterizaria a utilidade/instrumentalidade objetiva. Também foi defendido neste trabalho que as previsões dos artigos 43 e 45 da LPI são “imunidades” que não são aproveitadas para o infrator indireto que esteja obtendo vantagem às custas da tecnologia patenteada.

Premissas extraídas das decisões do Caso (C) e comentários a partir deste estudo	
Não há infração por contribuição se o elemento fornecido está em domínio público ou compreendido no estado da técnica.	
Mesmo que o elemento fornecido pelo acusado de infração por contribuição tenha múltiplos usos, alheios à patente, se há prova de divulgação deste relacionado à patente, resta configura a infração por contribuição.	
Na infração por contribuição há a necessidade do elemento subjetivo.	
O elemento fornecido pelo acusado de infração por contribuição deve ser específico e estratégico para a infração direta.	
O elemento fornecido pelo acusado de infração por contribuição deve ser necessário, substancial e essencial para a infração direta.	
O elemento fornecido pelo acusado de infração por contribuição deve ter um vínculo de dependência com a matéria patenteada.	
A infração indireta é um agir doloso.	

Figura 15 - Tabela premissas Caso (C).

O fato de o elemento material fornecido pelo acusado estar em domínio público ou compreendido no estado da técnica não afasta por si só a hipótese de violação indireta da patente. A premissa de que o fornecimento de um objeto não patenteado não está vinculado à violação patentária considera, equivocadamente, tão somente a infração direta, de que o direito de exclusão do titular se limita à tecnologia que reproduza integralmente pelo menos uma reivindicação independente. Se o fornecimento desse material sem qualquer proteção cumprir os requisitos da necessidade e utilidade/instrumentalidade objetiva, é possível suscitar a infração por contribuição (artigo 185, LPI).

Ademais, se o elemento material fornecido possui múltiplos usos, alheios aos protegidos pela patente, o ato do agente acusado carece do requisito utilidade/instrumentalidade objetiva. Por isso, *prima facie*, não seria uma infração contributiva. No entanto, se esse fornecimento foi associado com um ato de indução da violação direta, nos termos da cláusula geral do § 1º do artigo 42 da LPI, o titular da patente faz jus à reparação patrimonial.

Ainda, as premissas 4, 5 e 6 dizem respeito aos requisitos da necessidade (“específico”, “necessário”, “essencial” e “vínculo de dependência”) e da utilidade/instrumentalidade objetiva (“substancial” e “estratégico”).

Por fim, foi defendido neste trabalho que o elemento intencional, seja na forma de dolo ou culpa, é irrelevante para fins de reconhecimento da violação da patente, para a interdição e reparação, pois prevalece o regime da responsabilidade objetiva.

A garantia constitucional do direito patentário não se realiza apenas pela exclusão de situações em que um agente não autorizado pelo titular possui o domínio da reprodução da tecnologia patenteada, constante em pelo menos uma reivindicação independente. A infração direta é uma das formas de obtenção de vantagem ilícita às custas dos esforços do titular da patente, que os operadores do direito se encontram mais familiarizados. Não se pode perder de vista os atos de participação – infração indireta –, também ligados ao injusto patentário.

Pela Teoria Unitária, todos aqueles que contribuem para a reprodução não autorizada de matéria protegida por patente respondem, de forma solidária e objetiva, pelos danos decorrentes dessa mesma violação patentária. Em havendo

uma pluralidade de condutas que orbitam o resultado da violação, as que forem de cunho participativo (concreto ou risco concreto) da infração direta, serão relevantes a partir da causalidade jurídica. Concluiu-se que a análise da infração por contribuição de patente deve seguir dois caminhos: ou identifica-se o tipo do artigo 185 da LPI, a partir dos requisitos da necessariedade (Teoria da Causalidade Adequada e a Teoria do Dano Direto e Imediato) e utilidade/instrumentalidade objetiva (Teoria da Imputação Objetiva), considerando uma acessoriedade mínima entre as causas diretas e indiretas do ilícito patentário uno; ou a cláusula geral da contribuição do § 1º do artigo 42 da LPI, devendo neste caso haver a cumulação do ato de contribuição material que não atende a necessariedade e a utilidade/instrumentalidade objetiva com outro ato praticado pelo agente indireto, que complemente a energia causal, como uma indução, concorrência desleal ou ilícita.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Patentes de modelo de utilidade no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014.

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Fundamentos do exame de patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

ADAMS, Charles W. A brief history of indirect liability for patent infringement. Santa Clara High Tech. *Law Journal*, v. 22, p. 369-398, 2005. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol22/iss3/1>. Acesso em: 10 out. 2023.

AGUIAR, Leonardo Augusto de Almeida. *Da Participação da Menor Importância*. Curitiba: Juruá Editora. 2012.

AHLERT, Ivan B. Não é patente que barra desenvolvimento de remédio. *Consultor Jurídico*, 22 mar. 2010. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2010-mar-22/carga-tributaria-nao-patente-atravanca-desenvolvimento-remedio/>. Acesso em: 26 maio 2024.

AHLERT, Ivan B.; CAMARA JÚNIOR, Eduardo G. *Patentes: proteção na lei de propriedade industrial*. São Paulo: Atlas, 2019.

ALFLEN, Pablo. Teoria do Domínio do Fato na Doutrina e na Jurisprudência Brasileira – Considerações Sobre a APN 470 do STF. *Revista Eletrônica de Direito Penal*, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1-31, 2019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/redpenal/article/view/45479>. Acesso em: 16 set. 2024.

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Capítulo IV. Das violações da Propriedade Industrial (art. 195, III). In: CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato et al.. (org.). *Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.

ALVAREZ, Larissa de Oliveira; ANGELI, Renata. Concessão, vigência e direitos conferidos pela patente (art. 37 a 45). In: CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato et al.. (org.). *Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.

ALVIM, Agostinho. *Da inexecução das obrigações e suas consequências*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

ANDRADE, Oswald de. Manifesto Antropófago. *Revista de Antropofagia*, São Paulo, n. 1, maio de 1928.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de autor sem autor e sem obra. p. 87-108. In: DIAS, Jorge de Figueiredo; CANOTILHO, José Joaquim Gomes; COSTA, José de Faria (org.). *Boletim da Faculdade de Direito*, Universidade de Coimbra, Studia Juridica 91, Ad Honorem 3. Ars Iudicandi. Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, v. I, Filosofia, Teoria e Metodologia. Coimbra, 2008.

AYUB, Nicole Ísis; BACIC, Miguel Juan. Patentes: justificativas econômicas e seus efeitos sobre a inovação. *Revista Economic Analysis of Law Review*, v. 10, n. 2, p. 153-172, 2019. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/EALR/article/view/9655>. Acesso em: 1 jun. 2024.

BARBOSA, Dênis Borges Barbosa. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Dênis Borges. Da regra da indivisibilidade das reivindicações de patentes no direito brasileiro. *Academia*, 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/4397083/Da_regra_da_indivisibilidade_das_reivindica%C3%A7%C3%B5es_de_patentes_no_direito_brasileiro. Acesso em: 14 dez. 2024.

BARBOSA, Dênis Borges. Patente como modelo de aperfeiçoamento em inovação. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2010. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/patente_modelo_aperfeicoamento_inovacao.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

BARBOSA, Dênis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual – Patentes*. t. II. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Dênis Borges. Uma introdução ao conceito de contributo mínimo. In: BARBOSA, Dênis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. *O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Dênis Borges. Uma nota sobre chamada “infração por contribuição”: a responsabilidade de terceiros em infração de patentes. *Denis Borges Barbosa Advogados*, 2011. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/uma-nota-sobre-chamada-infracao-por-contribuicao.pdf>. Acesso em: 11 maio 2024.

BARBOSA, Dênis Borges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *O código da propriedade industrial conforme os tribunais: comentado com precedentes judiciais*. v. 1. Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência desleal*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da propriedade intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; e BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Contrafação de patentes*. 2022. Disponível em: <https://ibpi.org.br/contrafacao-de-patentes/>. Acesso em: 24 maio 2024.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. *Aperfeiçoamento e dependência em patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

BARTHOLOMEW, Mark. Cops, robbers, and search engines: the questionable role of criminal law in contributory infringement doctrine. *Buffalo Legal Studies Research Paper*, n. 2008-19, p. 783-846, 2009. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1166702>. Acesso em: 30 abr. 2024.

BATISTA, Nilo. *Concurso de agentes: uma investigação sobre problemas da autoria e da participação no direito penal brasileiro*. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 8. ed. Revisão, Atualização e Ampliação por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

BOTTINI, Pierpaolo Crus. Crimes de Perigo Abstrato: Uma Análise das Novas Técnicas de Tipificação no Contexto da Sociedade de Risco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019. *Jusbrasil*, 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/crimes-de-perigo-abstrato-uma-analise-das-novas-tecnicas-de-tipificacao-no-contexto-da-sociedade-de-risco/1197015247>. Acesso em: 10 nov. 2024.

BRAGA, Cristiano Prestes; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. A perícia técnica para apuração das perdas e danos no curso do processo de conhecimento em ações ressarcitórias por violações da propriedade intelectual. *Revista da ABPI – Associação Brasileiro da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 23, p. 23-31, set./out. 2014.

BRANCO, Sérgio. A natureza jurídica dos direitos autorais. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 1–26, 2013. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/91>. Acesso em: 29 dez. 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Diretriz de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade*. Governo Federal, maio 2012. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/diretriz_de_mu_versao_2_original.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Resolução nº 169, de 15 de julho de 2016*. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II -

Patenteabilidade. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf>. Acesso em: 26 maio 2024.

BRENER, Paula Rocha Gouvêa. *Ações neutras e limites da intervenção punível: sentido delitivo e desvalor do comportamento típico do cúmplice*. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/35120>. Acesso em: 6 out. 2024.

BRUNO, Aníbal. *Direito Penal: parte geral*. t. II. 5. ed. Revisto e Atualizado por Raphael Cirigliano Filho. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005.

BUZATTO, Ana Cristina Von Gusseck Kleindienst. *A importação paralela de patentes no Brasil*. Coimbra: Almedina, 2017.

CALLEGARI, André Luís. Causalidade e imputação objetiva no direito penal. *Caderno Jurídico da ESMP*, a. 1, n. 1, p. 73-92, abr. 2021.

CAMARGO, Beatriz Corrêa. *A teoria do concurso de pessoas: uma investigação analítico-estrutural a partir da controvérsia sobre o conceito de instigação*. São Paulo: Marcial Pons, 2018.

CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Dez Máximas sobre a Prova da Contrafação de Marcas e Patentes. In: ABBoud, Georges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes (org.). *Direito processual da propriedade intelectual*. Vol. 1. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. p. 39-67.

CARDOSO, António de Magalhães. Contencioso de patentes: infracção de patentes de uso terapêutico. *Revista de Direito Intelectual*, Lisboa, n. 2, p.199-236, 2020.

CARVALHO, Nuno Thomaz Pires de. *A Propriedade Intelectual em mercados regulamentados: os casos das indústrias farmacêutica e automotiva*. Curitiba: Juruá Editora, 2013.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. *A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. *The TRIPS regime of patent rights*. 3rd Edition. Netherlands: Wolters Kluwer Law & Business, 2010.

CAVALIERI FILHO, Sergio. *Programa de responsabilidade civil*. 15. ed. Barueri: Atlas, 2022.

CASTRO, Raul Murad Ribeiro de Castro. Reflexões sobre a abrangência do direito de exclusão em patentes. In: SCHREIBER, Anderson; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo e OLIVA, Milena Donato (organizadores). *Problemas de*

Direito Civil: homenagem aos 30 anos de cátedra do Professor Gustavo Tepedino por seus orientandos e ex-orientandos. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 241-258.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II. t. I. 3. ed. Atualizado por Newton Silveira e Dênis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Estatísticas do Poder Judiciário*. Justiça em Números. Conselho Nacional de Justiça, 21 jan. 2025. Disponível em: <https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/>. Acesso em: 9 fev. 2025.

CORDEIRO, Antonio Menezes. *Da boa-fé no Direito Civil*. 5. reimp. Coimbra: Almedina, 1953.

CORDEIRO, António Menezes. *Tratado de Direito Civil Português*. t. I. Coimbra: Almedina, 1999.

COUTO E SILVA, Clóvis do. Dever de indenizar. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 34. a. 10, p. 337-357, Ed. RT, jan./mar. 2023.

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. A teoria da ponderação de princípios na encruzilhada do decisionismo judicial: limita-me ou te devoro!. *Sequência Estudos Jurídicos e Políticos*, Florianópolis, v. 38, n. 75, p. 219-242, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2017v38n75p219>. Acesso em: 24 nov. 2024.

CRUZ, Gisela Sampaio da. *O problema do nexo causal na responsabilidade civil*. Rio de Janeiro: Renova, 2005.

DARTS-IP. *Login*. Darts-Ip. Disponível em: <https://app.darts-ip.com/darts-web/login.jsf>. Acesso em: 9 fev. 2025.

DE SIERVI, Amanda Fonseca. *Patentes disfuncionais: verificação do abuso no exercício do direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

DOKHANCHY, Reza. Cooperative infringement: I get by (infringement laws) with a little help from my friends. *Berkeley Technology Law Journal*, v. 26, n. 1, p. 135-170, jan. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.15779/Z384984>. Acesso em: 03 jun. 2024.

FACHIN, Luiz Edson. Nexo de causalidade como pilar essencial da responsabilidade civil. In: FACHIN, Luiz Edson. *Soluções práticas de direito*. Pareceres – contratos e responsabilidade civil. v. 1. São Paulo: RT, 2011.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. *Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação*. Barueri: Atlas, 2023.

FORGIONI, Paula Andrea. *Os fundamentos do antitruste*. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2024.

FRAGOSO, Heleno Cláudio. *Lições de Direito Penal – Parte Geral*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004.

FRAZÃO, Ana. *A função social da empresa e as repercussões sobre a responsabilidade civil de controladores e administradores de S/A*. São Paulo: Renovar, 2011.

FRAZÃO, Ana. *Direito da Concorrência: pressupostos e perspectivas*. 1. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2017.

FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. *Responsabilidade por danos, imputação e nexos de causalidade*. Curitiba: Juruá, 2014.

GARCIA, Balmes Vegas. *Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica*. São Paulo: LTr, 2005.

GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial*. Coimbra (PT): Almedina, 2019.

GOOGLE. Control device for bicycle and methods. US11703118B2. United States. Inventor: Kevin Wesling. *Google Patents*. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US11703118B2/en?q=US+11.703.118>. Acesso em: 12 fev. 2025.

GRAU-KUNTZ, Karin. A “parábola dos homens cegos e o elefante” e a proposta de norma que introduz o exame simplificado de patentes. *ip-iurisdictio*, 15 nov. 2017. Disponível em: <https://ip-iurisdictio.org/a-parabola-dos-homens-cegos-e-o-elefante-e-a-proposta-de-norma-que-introduz-o-exame-simplificado-de-patentes/>. Acesso em: 26 maio 2024.

GRECO, Luis et al.. *Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro*. São Paulo: Marcial Pons, 2014.

GRECO, Luís. Princípio da ofensividade e crimes de perigo abstrato. *Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCrim)*, v. 12, n. 49, p. 89-147, jul./ago. 2004.

GROSSMAN, Barry L.; HOFFMAN, Gary M. (Ed.). *Patent Litigation Strategies Handbook*. American Bar Association, Section of Intellectual Property Law. 2000.

HAEDICKE, Maximilian; TIMMANN, Henrik. *Patent Law: a handbook on European and German Patent Law*. Canada: Hart Publishing, 2014.

HOLBROOK, Timothy R. Method Patent Exceptionalism. *Iowa Law Review*, v. 102, p. 1001-1062, 2017. Disponível em: <https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-102-issue-3/method-patent-exceptionalism>. Acesso em: 01 dez. 2024.

HOLBROOK, Timothy R. The intent element of induced infringement. *Santa Clara High Tech. Law Journal*, v. 22, p. 399-412, 2005. Disponível em: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol22/iss3/2>. Acesso em: 30 maio 2024.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães; SOUZA, Cristina Gomes de. Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: modalidades e aspectos da proteção intelectual. *Caderno de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, p. 1205-1218, jun. 2008.

JERÓNIMO, Patrícia. *Lições de Direito Comparado*. Coimbra: Almedina, 2014.

JOSSERAND, Loius. Evolução da Responsabilidade Civil. In: *Revista Forense*, Rio de Janeiro, v. LXXXVI, p. 548-559, jun. 1941.

KARSHTEDT, Dmitry. Damages for indirect patent infringement. *Washington University Law Review*, v. 91, n. 4, p. 911-978, 1 jan. 2014. Disponível em: <https://journals.library.wustl.edu/lawreview/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

KEDEM, Tal. Secondary liability for actively inducing patent infringement: which intentions pave the road?. *William & Mary Law Review*, v. 48, p. 1445-1496, 2007. Disponível em: <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol48/iss4/6>. Acesso em: 31 maio 2024.

KELLER, Gabriel Muller Frazão. *O técnico no assunto no exame de patentes de invenção: conceito, relevância e aplicações práticas*. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

KRETZMANN, Renata Pozzi. Comentários sobre nexos de causalidade em discussão sobre responsabilidade civil de provedor de e-mail por transferência de bitcoins feita por hacker: breve análise do Resp 1.885.201/SP. *Revista IBERC*, v. 5, n. 1, p. 155-172, jan./abr. 2022. Disponível em: <https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/215>. Acesso em: 21 jan. 2025.

LARENZ, Karl. *Metodologia da ciência do direito*. Tradução de José Lamago. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

LEIRIA, Antonio José Fabrício. *Autoria e participação criminal*. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2010.

LOPES, Mauricio Paula. Fundamento de punibilidade da participação e a participação por ações neutras. *Dom Helder Revista de Direito*, v. 4, n. 9, p. 55-72, jul./dez. de 2021.

LOPEZ, Teresa Ancona. *Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil*. São Paulo: Quartier Latin, 2010.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. *A Lei da Propriedade Industrial comentada*. São Paulo: Lejus, 1999.

MAGALHÃES, Ari. *Manual de redação de patentes – um guia prático para uso de leigos e profissionais*. 1 ed. Salto, SP: Schona, 2016.

MAIA, Livia Barboza. *Violação de patente por contribuição*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

MAIA, Roberta Mauro Medina. *Teoria Geral dos Direitos Reais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

MANZO, Edward D. *Patent claim construction in the Federal Circuit*. Chicago: West, 2011.

MARQUES, João Paulo Remédio. O âmbito de proteção de patentes de uso terapêutico de substâncias químicas compreendidas no estado da técnica e a concessão a terceiros de AIM de medicamentos genéricos contendo o mesmo ingrediente ativo para diferente utilização terapêutica. *Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, Aracaju, a. III, n. 5/2014, p. 323-370, fev. 2014.

MARQUES, João Paulo Remédio. Patentes de programas de computador e de sistemas informáticos de jogos eletrônicos: patentes de métodos de exercício de actividades económicas? *Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição (PIDCC)*, Aracaju, a. 5, v. 10, n. 01, p. 1-46, fev. 2016.

MARQUES, João Paulo Remédio. Reivindicações: algumas reflexões sobre a sua interpretação e a fundamentação dos critérios de decisões em litígios de patentes. *Revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, v. 42, 1. ed., Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, p. 217-240, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/j.ctv37xg23w.12>. Acesso em: 25 maio 2024.

MARQUES, João Paulo Remédio. Violação indirecta do direito de patente – Análise comparativa: direito português, direito estrangeiro e jurisprudência. p. 753-795. In: *O Direito, ano 140, IV*. Coimbra: Almedina, 2008.

MARQUES, Roberta Silva Melo Fernandes Remédio. *Patente farmacêutica & medicamento genérico: a tensão jurídica entre o direito exclusivo e a livre utilização*. Curitiba: Juruá editora, 2013.

MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de. *Direito penal parte geral: lições fundamentais*. 6. ed. Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2021.

MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um "Sistema em Construção" (As Cláusulas Gerais no Projeto do Código Civil Brasileiro). *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*, Porto Alegre, v. 15, n. 15, p. 129-154, 2017. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/revfacdir/article/view/70391>. Acesso em: 14 dez. 2024.

MAZZOLENI, Roberto; NELSON, Richard R. Economic theories about the benefits and costs of patents. *Journal of Economic Issues*, v. 32, n. 4, p. 1031–1052, dez. 1998.

MCCAMBRIDGE, Michael J. Contributory infringement by providing the means: the staple article of commerce doctrine and an alternative analysis for copyright law. *The John Marshall Law Review*, v. 18:703, p. 703-732, 1985. Disponível em: <https://repository.law.uic.edu/lawreview/vol18/iss3/6/>. Acesso em: 30 dez. 2024.

MELO, Diego. O que é XML? [Guia para iniciantes]. *Tecnoblog*, abr. 2021. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-xml-guia-para-iniciantes/>. Acesso em: 07 dez. 2024.

MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia; PARANHOS, Julia. Um Estudo da tramitação de Patentes Farmacêuticas concedidas pelo INPI pós-TRIPS. Collections XVII. *Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica*, 2017. Disponível em: <https://repositorio.altecasociacion.org/handle/20.500.13048/1636>. Acesso em: 4 jan. 2025.

MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. concorrer. *UOL*. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=concorrer>. Acesso em: 25 set. 2024.

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. 1. ed. t. 17. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002.

MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rego. Vinte anos do Código Civil e mitigação do princípio da reparação integral: much ado about nothing? *Revista IBERC (Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil)*, Belo Horizonte, v. 4, n. 3, p. 3-14, 2021. Disponível em: <https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/191>. Acesso em: 29 dez. 2024.

MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. *Revista Direito, Estado e Sociedade*, v. 9, n. 29, p. 233-258, jul./dez. 2006.

MORAES, Maria Celina Bodin de. Do juiz boca-da-lei a lei segundo a boca-do-juiz: notas sobre a aplicação-interpretação do direito no início do séc. XX. *Revista de Direito Privado (RDPriv)*, v. 14, n. 56, p. 11-30, out./dez. 2013.

MUELLER, Janice M. *Patent Law*. 3. ed. Nova York: Aspen Publishers, 1963.

MÜLLER, Ana Cristina Almeida; PEREIRA JÚNIOR, Nei; ANTUNES, Adelaide Maria de Souza. Escopo das reivindicações e sua interpretação. *Revista da ABPI*, n. 53, p. 24-30, jul./ago. 2001.

MULLHOLLAND, Caitlin Sampaio. *A responsabilidade civil por presunção de casualidade*. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010.

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Responsabilidade civil - Teoria geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. *Jusbrasil*, 2010. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/responsabilidade-civil-teoria-geral/1499830773>. Acesso em: 12 out. 2024.

NORONHA, Fernando. *Direito das obrigações*. v. 1. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

PAGLIUCA, José Carlos Gobbis. Estrutura da imputação objetiva. *Caderno Jurídico da ESMP*, a. 1, n. 1, p. 19-30, abr. 2021.

PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. *Patentes e criações industriais*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PAVAN, Vitor Ottoboni. *Responsabilidade Civil e ganhos ilícitos: a quebra do paradigma reparatório*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

PELA, Juliana Krueger. Rethinking Unfair Competition Justifications in Brazil. *GRUR International*, v. 69, n. 1, p. 28-34, jan. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/grurint/ikz018>. Acesso em: 2 jan. 2025.

PEREIRA, Ana Cristina Paulo. *A proteção patentária interna e internacional – implicações do Acordo TRIPS/OMC na ordem jurídica brasileira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

PERLINGIERI, Pietro. *O Direito Civil na legalidade constitucional*. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

PETEFFI DA SILVA, Rafael. Antijuridicidade como requisito da responsabilidade civil extracontratual: amplitude conceitual e mecanismos de aferição. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 18, a. 6, p. 169-214, Ed. RT, jan./mar. 2019.

PETEFFI DA SILVA, Rafael. Conceito normativo de dano: em busca de um conteúdo eficaz próprio. *Revista de Direito Civil Contemporâneo*, São Paulo, v. 38, a. 11, p. 33-107, Ed. RT, jan./mar. 2024.

PHILIPP, Fernando Eid. *Patente de invenção: extensão da proteção e hipóteses de violação*. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006.

PINTO, Ana Paula Gomes. *Revalidação de patentes*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. A interpretação das reivindicações de patentes. *Revista Propriedades Intelectuais*, Universidade Católica Portuguesa, n. 11, p. 13-20, jan./jun. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.34632/propriedadesintelectuais.2019.13927>. Acesso em: 14 maio 2024.

PÜSCHEL, Flavia Portella; MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Questões atuais acerca da relação entre as responsabilidades penal e civil. In: GARCIA, Basileu; MACHADO, Máira Rocha (orgs.). *Instituições de direito penal*, v. 1, t. 1. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

REIS, Renata. *Redes Invisíveis: grupos de pressão na Câmara dos Deputados - o processo de aprovação da Lei de Propriedade Industrial brasileira*. Tese (Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) - Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento - PPED, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <https://www.ie.ufrj.br/images/IE/PPED/Teses/2015/Renata%20Camile%20Carlos%20Reis.pdf>. Acesso em: 1 maio 2024.

REIS, Renata. *Redes Invisíveis: lobby na Câmara dos Deputados e a Lei da Propriedade Industrial brasileira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

REZENDE, Flávia Romano de. Reparações e indenizações cabíveis (art. 208 a 2010). In: CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato et al.. (org.). *Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.

RIGAMONTI, Cyrill P. Theorie und Praxis der mittelbaren Patentverletzung. *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, v. 2, p. 57-66. Köln: Heymanns, 2009.

ROCHA, Ronan. *A Relação de Causalidade no Direito Penal*. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31441/1/Ronan%20Rocha%20-%20A%20relacao%20de%20causalidade%20no%20Direito%20Penal.pdf>. Acesso em: 01 out. 2024.

RORIZ, Liliane; GOMES, Abel. Efetividade do sistema de patentes de invenção brasileiro conferida pelo Judiciário. *Consultor Jurídico*, 18 mar. 2024. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-mar-18/a-efetividade-do-sistema-de-patentes-de-invencao-brasileiro-conferida-pelo-poder-judiciario/>. Acesso em: 9 jan. 2025.

ROSENVOLD, Nelson. *A responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo*. 2. ed. São Paulo: JusPodivm, 2021.

ROSENVOLD, Nelson. Desmistificando a simbiose entre o ato ilícito e a responsabilidade civil. *Migalhas*, 24 set. 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/coluna/reforma-do-codigo-civil/415679/desmistificando-a-simbiose-entre-ato-ilicito-e-responsabilidade-civil>. Acesso em: 29 set. 2024.

ROSENVOLD, Nelson; KUPERMAN, Korman Bernard. Restituição de ganhos ilícitos: há espaço no Brasil para o disgorgement?. *Revista Fórum de Direito Civil*, Belo Horizonte, a. 6, n. 15, p. 11-31, jan./abr. 2017.

RYCHLINSKI, Josh. Interactive methods and collaborative performance: a new future for indirect infringement. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, v. 20, p. 215-241, 2013. Disponível em: <http://repository.law.umich.edu/mttlr/vol20/iss1/6>. Acesso em: 29 set. 2023.

SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. *Princípio da reparação integral*. São Paulo: Saraiva, 2010.

SANTAS, Javier Framiñán. La infracción indirecta de patente: problemática relativa a la indemnización de daños. In: BELTRAN, Emilio (ed.). *Summa – Revista de Derecho Mercantil: Propiedad Industrial e Intelectual*. Volumen Segundo. España: Civitas, Thomson Reuters, 2013.

SARMENTO, Daniel. Ubiquidade Constitucional: os dois lados da moeda. In: SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de (Coords.). *A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

SCHREIBER, Anderson et al.. *Código Civil comentado – doutrina e jurisprudência*. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

SCHREIBER, Anderson. *Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos*. São Paulo: Atlas, 2007.

SICHEL, Ricardo Luiz.; MAGALHÃES, Gabriel Ralile de Figueiredo. Economia e Direito da Propriedade Industrial: um estudo comparado entre os pedidos de registro de patente no Brasil e em economias desenvolvidas. *Revista Semestral de Direito Econômico*, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 01-19, 2021. Disponível em: <http://resede.com.br/index.php/revista/article/view/8>. Acesso em: 31 maio 2024.

SILVA, Aline Ferreira de Carvalho da. Aspectos gerais dos crimes contra a propriedade industrial – patentes (art. 183 a 186) e desenhos industriais (art. 187 e 188). In: CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato et al.. (org.). *Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.

SILVA, Domício Whately Pacheco e. *Solidariedade no Direito das Obrigações*. Coimbra: Almedina, 2022.

SILVEIRA, Newton. Patentes de 2º uso. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 8, 2013. Disponível em: <https://ibpieuropa.org/book/388>. Acesso em: 02 jun. 2024.

SOUZA, Eduardo Nunes de. Situações jurídicas subjetivas: aspectos controversos. *Civilistica.com*, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 1–26, 2015. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/207>. Acesso em: 7 abr. 2024.

SOUZA, Luciano. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2022. *Jusbrasil*, 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-parte-geral/1590440679>. Acesso em: 25 set. 2024.

SOUZA, Luciano; ARAÚJO, Marina. Capítulo 5. Crimes Contra a Propriedade Industrial. In: SOUZA, Luciano; ARAÚJO, Marina. *Direito Penal Econômico*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-economico-ed-2023/1858021658>. Acesso em: 2 fev. 2025.

STOCKFLEET, April R. *The emergence of contributory patent infringement in the United States during the second industrial revolution (1870-1914)*. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de Berna, 2017.

TACHINARDI, Maria Helena. *A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

TAUK, Caroline Somesom; SANTOS, Celso Araújo. *Lei da Propriedade Industrial Interpretada: Comentários e Jurisprudências*. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024.

TEFFÉ, Chiara Antonia Spadaccini de. A restituição do lucro da intervenção nos casos de violação aos direitos da personalidade: uma questão entre o enriquecimento sem causa e a responsabilidade civil. In: MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. *Direito das relações patrimoniais: estrutura e função na contemporaneidade*. Curitiba: Juruá, 2014.

TEIXEIRA NETO, Felipe. *Responsabilidade civil objetiva: da fragmentariedade à reconstrução sistêmica*. São Paulo: Editora Foco, 2022. [e-book]

TEPEDINO, Gustavo. O art. 931 do Código Civil e a antijuridicidade do dano injusto. *Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCivil*, Belo Horizonte, v. 22, p. 11-13, out./dez. 2019.

TERRA, Aline de Miranda Valverde. Privação do uso: dano ou enriquecimento por intervenção. *Revista Eletrônica Direito e Política*, Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.9, n.3, p. 1620-1644, 3º quadrimestre de 2014.

ZAFFARONI, Eugenio; PIERANGELI, José. *Manual de Direito Penal Brasileiro*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. *Jusbrasil*, 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-penal-brasileiro-ed-2024/2485200871>. Acesso em: 24 set. 2024.

FONTES JUDICIAIS

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, *Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5529*, Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em: 12 maio 2021, DJe: 01 set. 2021.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 6146-DF*, Segunda Turma, Ministro João Otávio De Noronha, DJe: 29 set. 2003.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.658.707/PR*, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em: 23 ago. 2022, DJe: 30 ago. 2022.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.117.131/SC*, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 22 jun. 2010.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.122.547/MG*, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em: 10 nov. 2009.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.356.260/SC*, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em: 07 fev. 2013. DJe: 19 fev. 2013.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1.512.647/MG*, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe: 5 ago. 2015.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial n. 1718564/SP*, Min. Paulo de Tarso, Terceira Turma, DJe: 26 ago. 2020.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.123.456/RS*, Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em: 19 out. 2010.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.414.803/SC*, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em: 04 maio 2021.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.661.176/MG*, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em: 06 abr. 2017.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.785.771/RS*, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em: 18 ago. 2020.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 1.787.026/RJ*, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 5 nov. 2021.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 2.001.226/RS*, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 23 mar. 2023.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 2.046.456/SP*, Terceira Turma, Min. Rel. Nancy Andrighi, DJe: 25 out. 2023.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, *Recurso Especial nº 978200/PR*, Min. Rel. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em: 10 nov. 2009.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, *Apelação Criminal nº 1.0514.13.000785-9/001*, Des. Rubens Gabriel Soares, Sexta Câmara Criminal, Julgado em: 10 abr. 2018.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, *Apelação Cível nº 0002325-55.2019.8.16.0132*, Des. Lauri Caetano da Silva, Primeira Câmara Cível, Julgado em: 22 fev. 2023.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, *Apelação Cível nº 0007208-52.2008.8.19.0001*, Des. Nagib Slaibi, Sexta Câmara Cível, Julgado em: 02 dez. 2015.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, *Apelação Cível nº 0170121-97.2016.8.19.0001*, Des. Camilo Ribeiro Rulière, Décima Câmara de Direito Privado, Julgado em: 05 mar. 2024.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, *Apelação Cível nº 50140043320198240038*, Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, Julgado em: 7 mar. 2023.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Ação Cível n. 1087553-30.2021.8.26.0100*, Juíza de Direito Renata Mota Maciel, Segunda Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Decisão de: 13 out. 2021, DJe: 18 out. 2021.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Ação Cível n. 1125978-34.2018.8.26.0100*, Juiz de Direito Luis Felipe Ferrari Bedendi, Segunda Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, Decisão de: 30 nov. 2022, DJe: 05 dez. 2022.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Agravo de Instrumento n. 2264988-80.2021.8.26.0000*, Des. Jorge Tosta, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 16 dez. 2021.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1017280-27.2018.8.26.0554*, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Maurício Pessoa, Julgado em: 19 out. 2021.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1027155-55.2017.8.26.0554*, Des. Grava Brazil, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 1º dez. 2022.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1033263-87.2016.8.26.0602*, Des. Azuma Nish (voto vencedor), Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 24 jan. 2024.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1041797-53.2017.8.26.0224*, Des. Jane Franco Martins, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 27 set. 2023.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 1125978-34.2018.8.26.0100*, Des. Ricardo Negrão, Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 5 mar. 2024.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível n. 394.436.4/4-00*, Des. Enio Santarel Li Zuliani, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 24 jul. 2008.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível nº 1001619-48.2015.8.26.0510*, Des. Azuma Nishi, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 23 fev. 2023.

BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, *Apelação Cível nº 10441779620188260100*, Des. Cesar Ciampolini, Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial, Julgado em: 03 out. 2018, DJe: 04 out. 2018.

BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, *Apelação Cível nº 0071497-80.2015.4.02.5101*, Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo, Primeira Turma Especializada, Julgado em: 14 jun. 2018.

BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, *Apelação Cível nº 2002.51.01.523996-8*, Segunda Turma Especializada, Des. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida, DJ: 08 jul. 2008.

BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, *Apelação Cível nº 01038862620124025101*, 2ª Turma Especializada, voto vencido Des. Rel. André Fontes, julgamento em 9 mai. 2016.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Amarin Pharma, Inc. v. Hikma Pharmaceuticals USA Inc.*, No. 2023-1169 (Fed. Cir. June 25, 2024). Disponível em: https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1169.OPINION.6-25-2024_2339226.pdf. Acesso em: 16 fev. 2025.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Carbice Corp. v. Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27 (1931). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/283/27/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.*, 448 U.S. 176 (1980). Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/448/176/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Escritório do Conselho de Revisão da Lei. *Código de Patentes*. Disponível em:
<https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title35&edition=prelim>.
 Acesso em: 12 jan. 2025.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Hodosh v. Block Drug Co.*, 833 F.2d 1575, 4 USPQ2d 1935 (Fed. Cir. 1987). Disponível em:
<https://casetext.com/case/hodosh-v-block-drug-co-inc>. Acesso em: 4 jan. 2025.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.*, 598 F.3d 831, 851 (Fed.Cir.2010). Disponível em:
[https://controls.ame.nd.edu/mediawiki/index.php?title=I4i_Ltd._Partnership_v._Microsoft_Corp.,_598_F.3d_831_\(2010\)&action=edit](https://controls.ame.nd.edu/mediawiki/index.php?title=I4i_Ltd._Partnership_v._Microsoft_Corp.,_598_F.3d_831_(2010)&action=edit). Acesso em: 7 dez. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. 458 (1938). Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/302/458/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680 (1944). Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/320/680/>. Acesso em: 15 nov. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Snyder v. Bunnell*, 29 F. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886). Disponível em: <https://case-law.vlex.com/vid/snyder-v-bunnell-894614641>.
 Acesso em: 15 nov. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 104 S. Ct. 774, 789 (1984). Disponível em:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/464/417/>. Acesso em: 30 dez. 2024.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871) (No. 17,100). Disponível em:
<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0029.f.cas/0029.f.cas.0074.3.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2024.