

A AÇÃO COLETIVA PASSIVA PARA A TUTELA DE PATENTES.

THE DEFENDANT CLASS ACTION FOR PATENT'S ENFORCEMENT.

PEDRO JOSÉ COSTA MELO¹

QUERINO MALLMANN²

RESUMO

A utilização de ações coletivas passivas para a tutela de patentes nos Estados Unidos revela a necessidade de estudar a admissibilidade desse processo coletivo para a defesa dos direitos de exclusividade garantidos pelo Estado ao inventor no Brasil. Após expor a estrutura das patentes e examinar a admissibilidade das ações coletivas passivas no Direito Brasileiro, é necessário encarar as diferenças entre os sistemas processuais brasileiro e americano. Então, é possível confirmar a possibilidade de usar as ações coletivas passivas para a tutela de patentes no Brasil.

Palavras-Chave: Patentes. Ação. Coletiva. Passiva.

ABSTRACT

The use of defendant class actions for patents enforcement in USA reveals the need to study admissibility of this collective lawsuit for the defense of the exclusive rights granted by the state to an inventor in Brazil. After the exposal of the structure of the patents and the examination of the admissibility of the defendant class action in Brazilian law, it is necessary to face the differences between the Brazilian and American procedural systems. Then, it is possible to confirm the possibility to use the defendant class actions to enforce patents in Brazil.

Keywords: Patents. Defendant. Class. Actions.

1. INTRODUÇÃO.

¹ Mestrando em Direito da Universidade Federal de Alagoas. Procurador do Estado de Alagoas. pedrocostamelo@gmail.com

² Orientador, Doutor em Direito, Professor da Faculdade de Direito e do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Alagoas. qmallmann@hotmail.com

A tutela jurídica conferida à propriedade intelectual é de fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Sem a proteção conferida pelo direito, não haveria estímulos para que o resultado da atividade criativa do homem fosse levado à público, ou mesmo para que houvesse o necessário investimento de tempo e recursos financeiros para o desenvolvimento de novas ideias. Não é por outra razão que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, alça o direito à Propriedade Intelectual ao *status* de Direito Fundamental.

Dentre os instrumentos para a tutela destes direitos imateriais estão as Patentes de Invenções e Modelos de Utilidade, que podem ser conceituados como “*privilégios exclusivos e temporários concedidos pelo Estado aos inventores*”³, uma espécie de título de propriedade concedido a quem, através de sua atividade inventiva, fornece à sociedade produto ou processo novo que contribui para o desenvolvimento tecnológico e econômico da sociedade. O detentor desse título de propriedade terá o direito a explorar o invento ou modelo de utilidade economicamente, de forma exclusiva e por determinado tempo, o que lhe traz grande vantagem competitiva no mundo capitalista.

Ocorre que como qualquer propriedade, a Propriedade Intelectual está sujeita a violações por quem não seja o justo titular do direito. Não são raros os casos em que terceiros passam a explorar economicamente determinado invento ou modelo de utilidade sem a observância dos direitos do inventor, durante o prazo de exclusividade conferido pela Patente. Muitas vezes, a análise da ocorrência ou não de violação à Patente envolve complexa discussão técnica, já que o violador tenta camuflar a utilização de produto ou processo patenteado dentro de outro produto ou processo mais complexo. Por isso, inúmeros casos chegam ao Judiciário, a fim de que identifique se há ou não lesão ou ameaça de lesão a direito protegido por Patente. Ao lado da tutela de natureza penal, decorrente da tipificação legal de crimes contra as Patentes (arts. 183 e seguintes da Lei 9.278/1996), está a tutela de natureza cível, que tende a ser realizada de

³ MALLMANN, Querino. Fundamentos jurídicos-filosóficos sobre a origem e titularidade das primeiras patentes de invenções. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito contemporâneo e Constituição, Ano III, Edição nº 06/2014. Aracaju, 2014, p. 305, disponível em: <<http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/134-fundamentos-juridicos-filosoficos-sobre-a-origem-e-titularidade-das-primeiras-patentes-de-invencoes>. Acesso em: 26/05/2015>.

forma mais célere, por prescindir que o ilícito já tenha sido praticado, tornando-se muitas vezes mais vantajosa ao titular do direito patenteado.

Neste contexto, alguns autores relatam que nos Estados Unidos é comum a utilização de ações coletivas passivas (*defendant class actions*) para discussões de direito patentário⁴. A ação coletiva passiva nada mais é do que uma ação em que se busca a tutela jurisdicional em face de um grupo⁵. Isto significa que o grupo será demandado, ocupando o polo passivo do processo que se formará com o ajuizamento da ação, razão que justifica a denominação “passiva”. É coletiva justamente por envolver situações jurídicas titularizadas por uma coletividade. No entanto, esta coletividade figurará como ré, e não como autora, como ordinariamente se observa em ações coletivas no Brasil.

O objetivo deste trabalho é enfrentar, sob uma perspectiva eminentemente dogmática e com vistas no direito positivo brasileiro, se é possível a utilização de ações coletivas passivas objetivando a tutela do direito conferido aos titulares de patentes.

2. REGIME JURÍDICO DAS PATENTES NO DIREITO BRASILEIRO.

O enfrentamento do problema central deste trabalho exige a prévia apresentação do regime jurídico das Patentes no direito brasileiro. A perspectiva dogmática adotada permite que se tome como ponto de partida o direito positivo pátrio, enfocando os contornos do direito reconhecido pela Patente e dele extraindo a tutela jurídica a ser garantida pelo Judiciário por força do art. 5º, XXXV, da CF/88.

Neste sentido, já se explicitou que a Patente é apenas um título de propriedade conferido pelo Estado, por algum tempo, para que o inventor explore de forma exclusiva seu invento. “*Patente é o título, o certificado da concessão do privilégio*

⁴ ROQUE, André Vasconcelos. *Class Actions – Ações Coletivas nos Estados Unidos: o que podemos aprender com eles*. 1ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2013, p. 475; RODRIGUES NETTO, Nelson. Subsídios para a Ação Coletiva Passiva brasileira. In: Revista de Processo, V. 149, Jul.2007, p. 91.

⁵ DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 7ª Ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 421; LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2013, p. 207; ROQUE, Op. Cit., p. 471-472.

*concedido pelo Estado*⁶”. Não se deve confundir o título – a Patente - com o direito à Propriedade Intelectual por ele certificado. No entanto, é comum se falar que houve violação à Patente, e não ao direito de propriedade sobre um bem imaterial que ela certifica.

A confusão se justifica porque ninguém é obrigado a requerer a Patente para proteger suas invenções. No entanto, é por meio dela que fica garantida a proteção jurídica ao invento ou modelo de utilidade. Ou seja, o pedido de registro é constitutivo do direito de Propriedade Industrial⁷. Isto significa que sem a Patente, não há a proteção legal ao inventor, podendo o invento ou modelo de utilidade ser patenteado por terceiro. Mas aquele que o inventou primeiro poderá impugnar a Patente, alegando não preencher o requisito da novidade, ou exercer o direito previsto no art. 45 da LPI⁸⁻⁹.

Foi a própria Constituição Federal, ao colocar o direito à Propriedade Intelectual como Direito Fundamental, que estabeleceu duas finalidades dessa proteção: o *interesse social* e o *desenvolvimento tecnológico e econômico do país* (art. 5º, XXIX, CF/88). O art. 218 da Carta Magna também tem grande relevância, ao atribuir ao Estado o dever de promover e incentivar “o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação”, o que se dá por meio do privilégio reconhecido por meio da Patente. Não se pode negar a importância dos tratados internacionais relativos ao tema dos quais o Brasil é signatário (em especial a Convenção da União de Paris¹⁰ e o Acordo ADPIC/TRIPS). Contudo, é preciso destacar a Lei 9.279/1996 (LPI),

⁶ REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 1º Volume. 30ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 185.

⁷ RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquemático. 3ª Ed. São Paulo: Editora Método, 2013, p. 147.

⁸ Art. 45. “A 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; § 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento; § 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

⁹ BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: REsp 1096598/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 18/11/2009.

¹⁰ A Convenção da União de Paris é de 1883 e o Acordo ADPIC/TRIPS, que é o Anexo 1C do acordo OMC/WTO (Organização Mundial do Comércio/*World Trade Organization*), foi assinado em Marakech no dia 15/12/1994.

que traça, de forma minudente, o regime jurídico da concessão de Patentes e da proteção dos direitos por ela garantidos.

O art. 6º da LPI confere ao autor de invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a Patente. A Patente, por sua vez, é apenas o título que garante a propriedade de bem imaterial ao seu titular. “*A proteção jurídica concedida ao titular da patente ou do certificado, após o registro em órgão competente, defere ao titular direito exclusivo ao seu uso, direito monopolístico, porém temporário*”.¹¹ Os Direitos de Propriedade Industrial são considerados como bens móveis, para efeitos legais, conforme prevê o art. 5º da LPI. Já os arts. 8º e seguintes definem quais são as invenções e modelos de utilidade são patenteáveis, colocando como requisitos para a concessão da patente a *novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial*. Pode-se acrescentar, ainda, o requisito da licitude, extraído de uma interpretação a *contrario sensu* do art. 18 da LPI. Conferida a patente, é instrumentalizada através da Carta-Patente, e o art. 40 da LPI define seu prazo de vigência, conforme se trate de invenção ou modelo de utilidade.

Como se vê, o direito garantido pela Patente é direito de propriedade de bem imaterial. Não se pretende ingressar na já antiga discussão acerca da relação jurídica inaugurada pelo direito de propriedade. Aqui, adota-se a concepção de que a propriedade sobre determinado bem é direito titularizado por um dos termos de relação jurídica que tem no outro polo um sujeito passivo universal, o *alter*. O direito certificado pela patente poderá ser explorado de forma exclusiva pelo seu titular, de forma que terceiros são impedidos de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com tais propósitos, produto objeto de patente, bem como processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42 da LPI). Pode o titular da Patente impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos (§1º do art. 42). A Patente também confere ao seu titular o poder de obrigar judicialmente o proprietário de determinado produto a comprovar que este não foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela Patente, sob pena de considera-se violado o direito por ela certificado (art. 42, §2º, LPI). Já o art. 43 da LPI

¹¹ REQUIÃO, Op. Cit., p. 178.

traz uma série de hipóteses em que não se terá por violado o direito certificado pela Patente.

É preciso esclarecer que a própria LPI prevê, nos arts. 183 e seguintes, a tutela penal do direito certificado pela patente, ao tipificar os crimes contra as patentes. No entanto, e sem ignorar a importância de tais disposições normativas, já se explicitou que este trabalho se limita à análise da tutela cível conferida pelo direito positivo brasileiro. Tal opção justifica-se não só pela vocação do direito processual civil para garantir uma tutela mais célere ao direito, como também por prescindir de que haja efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal e por ter maior amplitude do que a tutela de natureza penal, uma vez que nem todos os possíveis ilícitos praticados contra o direito patenteado estão abarcados pelas normas penais.

Neste contexto, o titular da patente poderá recorrer ao Judiciário buscando a tutela ressarcitória de direito certificado por patente já violado (art. 44 da LPI), bem como a tutela inibitória, a fim de que outros concorrentes do mercado não o violem. Não são raras as hipóteses que a tutela inibitória se revela tão ou até mais importante que a tutela ressarcitória¹², uma vez que muitas vezes a posterior indenização pelos danos causados ao titular da patente não permitem restaurar o *status quo ante*, como nos casos em que determinado agente do mercado é levado à falência pela quebra da exclusividade de seu invento ou modelo de utilidade por seus concorrentes, tornando posterior indenização ineficaz.

Muitas vezes, a discussão acerca do direito patenteado revela grande complexidade técnica, uma vez que a própria LPI previu, em seu art. 43, hipóteses excepcionais em que é permitida a exploração do objeto patenteado. Ademais, pode ocorrer que o demandado por uma suposta violação da patente argua a sua nulidade como matéria de defesa, conforme autorizado pelo art. 56, §1º, da LPI. Há, ainda, a possibilidade de ser travada discussão acerca dos limites do direito reconhecido pela patente, discussão esta que pode se arrastar por anos.

¹² MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 260-264.

Assim é que se observa que o direito certificado pela patente, por estabelecer um monopólio de uso em favor do seu titular, gera para o *alter* um dever de observância deste monopólio, em especial para os demais concorrentes de determinado setor da atividade econômica. O direito à exploração exclusiva do invento ou modelo de utilidade tem como correspectivo o dever de observar a exclusividade. O conteúdo deste dever, portanto, é uma abstenção, consistente em não produzir, usar, colocar à venda, ou vender ou importar com tais propósitos, produto objeto de patente, bem como processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, sem o consentimento do titular da patente (art. 42 da LPI).

Trata-se, como se vê, de um dever coletivo, porquanto é titularizado por toda a sociedade. Isto é, todos os integrantes da sociedade são detentores de tal dever. Todo aquele que inobservar esse dever de abstenção cometerá ato ilícito, gerando o dever de indenizar. Também é passível de tutela jurisdicional a mera ameaça de lesão a tal direito, por meio de tutela inibitória, isto é, que torne efetiva obrigação de não-fazer aos titulares deste dever de abstenção.

A titularidade coletiva deste dever é particularidade muitas vezes não notada por quem se debruça sobre o tema. Continua-se, no Brasil, a tratar o conflito causado pela lesão ou ameaça de lesão ao direito certificado pela patente como se decorresse de um dever individual, a ser tratado, igualmente, por meio de um processo individual. No entanto, se o dever é coletivo, deve ser tratado por instrumento do microsistema da tutela jurisdicional coletiva, que rege os processos coletivos. No caso específico, por meio da ação coletiva passiva. Tal constatação leva à necessidade de examinar os contornos deste instrumento processual no direito brasileiro, o que se fará no tópico seguinte.

3. AS AÇÕES COLETIVAS PASSIVAS NO DIREITO BRASILEIRO.

A admissibilidade das ações coletivas passivas no direito brasileiro é tema que envolve grande polêmica na doutrina nacional¹³. Estas já foram conceituadas como ações em que o grupo é demandado. O Direito Processual Coletivo Brasileiro, muito embora bastante evoluído, não prevê expressamente a possibilidade das ações coletivas passivas, como habitualmente se observa nos países ligados à tradição jurídica do *Common Law*, nos quais há muito são admitidas as ali chamadas *defendant class actions*¹⁴.

No Brasil, todo o regramento legal foi estruturado para o grupo figurar como demandante, buscando a tutela jurisdicional de uma situação jurídica ativa da qual se afirma titular. A explicação para essa estruturação unilateral é encontrada no contexto histórico em que foram elaborados os diplomas estruturantes do microsistema da tutela jurisdicional coletiva, em especial as Leis 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública - LACP) e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC)¹⁵. Naquela época, estava em curso o processo de redemocratização e vivenciava-se um momento de fragilidade dos grupos, no qual sua pobreza organizacional fez com que o legislador buscasse resguardar os interesses da coletividade.

No entanto, não mais persistem as razões históricas que levaram à construção de um sistema extremamente protetivo dos direitos dos grupos. Os grupos se fortaleceram desde o momento da redemocratização vivido pelo Brasil, agindo atualmente sem maiores controles e desbordando os limites exigidos pelo Estado de Direito. O tempo

¹³ MELO, Pedro José Costa. A admissibilidade da ação coletiva passiva no direito brasileiro. In: Hélio Silvio Ourém Campos; Sérgio Torres Teixeira. (Org.). *Processo e jurisdição II: XXIII Congresso Nacional do Conpedi*. 1. ed. Florianópolis: Conpedi, 2014, v., p. 5-26. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4c282b63af1250f5>>. Acesso em: 30/05/2015.

¹⁴ MULLENIX, Linda. General Report - Common Law. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. *Os Processos Coletivos nos Países de Civil Law e Common Law: uma análise de Direito Comparado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 285

¹⁵ Trabalha-se neste trabalho com a premissa de que os diversos diplomas que versam sobre a tutela jurisdicional coletiva formam um microsistema processual, de forma que a aplicação das normas do sistema de tutela jurisdicional individual somente devem ser aplicadas de forma subsidiária. ALMEIDA, Gregório Assagra de. *Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro: Análise crítica das propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação*. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2007, p. 48; MAZZEI, Rodrigo. Ação Popular e o Microsistema da Tutela Coletiva. In: *Tutela Jurisdicional Coletiva*. Coord: DIDIER JR., Fredie e MOUTA, José Henrique. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 380; DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. *Op. Cit.*, p. 53-55

para essa legislação protecionista já passou, sendo necessário discutir de forma séria a admissibilidade da ação coletiva passiva no direito brasileiro¹⁶.

Na atualidade, existem muitos doutrinadores que não a admitem no Brasil, pelas mais diversas razões. Alguns sustentam que o sistema de legitimação coletiva brasileiro não atribuiu legitimidade para que o grupo seja representado quando demandado¹⁷. Outros sustentam que o regime da coisa julgada coletiva não permite que a coisa julgada sirva para prejudicar os interesses dos integrantes da coletividade, o que torna sem qualquer utilidade a decisão de procedência da ação coletiva passiva, diante da impossibilidade de vincular as esferas jurídicas individuais dos membros do grupo¹⁸.

Muito embora seja possível identificar resistência de parcela da doutrina a sua admissibilidade, é possível identificar exemplos de ações coletivas passivas nas prateleiras do Judiciário¹⁹. São ações ajuizadas contra torcidas organizadas²⁰, coletividades de comerciantes (no caso específico, comerciantes da Batutiré/CE, que ocupavam indevidamente as calçadas da cidade²¹) e destinadas à declaração de ilegalidade de greves²². Mesmo aqueles que se posicionam contra a admissibilidade da ação coletiva passiva no Brasil reconhecem algumas hipóteses em que a coletividade será demandada, como nas ações rescisórias contra sentença de procedência em ação civil pública ou embargos à execução em termos de ajustamento de conduta celebrados com o Ministério Público²³. Há até mesmo decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, proferida em 11/11/2013, admitindo a possibilidade de um grupo ser defendido por

¹⁶ ROQUE, Op. Cit., p. 634-635; MAIA, 2009, p. 2.

¹⁷ MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: Meio Ambiente, Consumidor, Patrimônio Cultural, Patrimônio Público e outros interesses. 23ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 374/376; LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 199

¹⁸ VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Defendant Class Action Brasileira: Limites Propostos para o “Código de Processos Coletivos”. In: *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro e Kazuo Watanabe. São Paulo, RT, 2007, p. 313-314; ARAUJO, Rodrigo Mendes de. A Representação adequada nas ações coletivas. Salvador: Editora Juspodivm, 2013, p. 179-180; GIDI, Antonio. A Class Action como Instrumento de Tutela Coletiva dos Direitos: As Ações Coletivas em uma Perspectiva Comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 414-415.

¹⁹ LEONEL, Op. Cit., p. 2012; MAIA, Op. Cit., p. 41-44; DIDIER JR. e ZANETI JR., p. 424-429.

²⁰ MAIA, Op. Cit., p. 41-43.

²¹ Ibidem, p. 43.

²² MELO, Op. Cit., p. 73; MAIA, 2009, p. 1; DIDIER JR. e ZANETI JR., p. 425-429.

²³ MAZZILLI, Op. Cit., p. 374-376

entidade de classe em controvérsia administrativa, referindo-se expressamente às demandas coletivas passiva²⁴. Se existem exemplos concretos, não se pode simplesmente rejeitar sua existência no Direito Brasileiro.

E tal existência decorre da constatação de que existem, também, situações jurídicas passivas coletivas, compostas por deveres e estados de sujeição coletivos²⁵. São estas situações jurídicas que dão origem a demandas ajuizadas contra uma coletividade, que figuram como sujeito passivo da relação jurídica afirmada na petição inicial. Afinal, se há situações jurídicas exercitáveis em face de uma coletividade, deve o sistema processual ofertar instrumentos aptos a efetivá-las. Para tanto, é preciso desenvolver dogmaticamente a categoria das situações jurídicas coletivas passivas, ainda que tenham sido poucas as tentativas já realizadas na doutrina pátria²⁶.

Assim, muito embora o regramento do microsistema da tutela jurisdicional coletiva tenha sido estruturado para as ações coletivas ativas, em que o grupo figura como demandante, é possível adaptar tais regras para viabilizar o manejo de ações coletivas passivas no Brasil. E superar os obstáculos suscitados pela doutrina.

No que diz respeito à legitimidade para representar o grupo em juízo, é possível ver que a tradicional concepção sobre o sistema de legitimação coletiva brasileiro necessita de adaptações à ordem constitucional. O sistema *ope legis* de legitimação coletiva, que veda ao juiz a análise da adequada representação do representante do grupo em juízo²⁷, não é compatível com a atual concepção do devido processo legal²⁸. Em casos em que o representante da coletividade é incompetente, negligente na

²⁴ BRASIL: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MS 26760, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 11/11/2013, publicado em DJe-225 DIVULG 13/11/2013 PUBLIC 14/11/2013.

²⁵ DIDIER JR. e ZANETI JR., Op. Cit., p. 422.

²⁶ DIDIER JR. e ZANETI JR., Op. Cit., p. 422; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de Processo Coletivo*. São Paulo: Método, 2012, 464-465.

²⁷ ALMEIDA, Op. Cit., p. 93-94; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão geral e pontos sensíveis. In GRINOVER, MENDES E WATANABE (organizadores), *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. São Paulo: RT, 2007, p. 26.

²⁸ GIDI, Antonio. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. *Revista de Processo*, Vol. 108. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 62; OLIVEIRA, Cláudio Azevedo da Cruz; MELO, Pedro J. Costa; FERREIRA, Rafael da Silva. A intervenção do juiz na adequação do autor coletivo: um passo rumo à efetivação dos direitos fundamentais. In: *Tutela Jurisdicional Coletiva*. Coord: DIDIER JR., Fredie e MOUTA, José Henrique. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 148-149.

condução do processo, constitui advogado incompetente ou não tem interesse real no litígio, vislumbram-se interesses conflitantes com o grupo ou, até mesmo, atuação de má-fé para prejudicar o grupo representado, não havendo efetiva representação do grupo em juízo. Por tais razões, será necessário que tais circunstâncias sejam aferidas pelo juiz diante do caso concreto²⁹. É o chamado controle judicial da representatividade adequada.

No entanto, muito embora seja possível tal controle, é preciso registrar que o legitimado coletivo deve estar previsto no rol legal trazido pelos artigos 5º da LACP e 82 do CDC³⁰. Isto significa que não existe legitimação para que o indivíduo integrante da coletividade conduza o processo coletivo no microsistema da tutela jurisdicional coletiva brasileiro³¹. O que existe, em verdade, é um sistema misto, no qual primeiro se examina se há autorização legal para a substituição processual por aquele sujeito de direito que figura como parte no processo coletivo, para a seguir ser examinado se estão presentes os elementos que asseguram a representatividade adequada das situações jurídicas ali discutidas³². Se realizado esse duplo exame no caso concreto, estará garantido o devido processo legal ao grupo demandado, pois o representante atuará como se os próprios integrantes da coletividade estivessem em juízo. Supera-se, dessa forma, tal problema para que se viabilize a ação coletiva passiva no Brasil.

A questão da coisa julgada, por sua vez, é um pouco mais complexa. Isto porque o referido microsistema não prevê a possibilidade de vinculação dos integrantes do grupo a decisão que lhe é desfavorável, adotando o chamado transporte *in utilibus* da coisa julgada coletiva (art. 103, §§1º e 2º, CDC). Ocorre que tal regramento precisa ser

²⁹ ROQUE, Op. Cit., p. 148; ARAUJO, Op. Cit., p. 238-240.

³⁰ Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995). I - o Ministério Público; II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear; § 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

³¹ A única exceção está na ação popular, que embora seja instrumento processual do microsistema da tutela coletiva, admite a condução do processo pelo cidadão (art. 1º da Lei 4.717/1965)

³² DIDIER JR. e ZANETI JR., Op. Cit., p. 213.

interpretado em conformidade com a ordem constitucional, mais especificamente, com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, construído a partir do artigo 5º, XXXV, da Carta Magna, decorrente da proibição da autotutela e da instituição do monopólio jurisdicional pelo Estado. Não se trata mais do direito a uma sentença de mérito, mas que a tutela jurisdicional seja prestada de forma efetiva, isto é, adequadamente e de forma célere³³. Portanto, quando o direito existe em face de uma coletividade, o Judiciário deve conceder a tutela através de uma técnica processual adequada. Para a efetivação de direitos exercitáveis em face de deveres e estados de sujeição coletivos será necessário um instrumento de tutela coletiva, ainda que este instrumento não esteja expressamente previsto na legislação processual.

Um desdobramento desse direito é garantir ao juiz, diante do caso concreto, a possibilidade da construção do procedimento adequado a conferir efetividade à tutela jurisdicional diante de omissão legislativa. No caso da ação coletiva passiva, inexistente norma específica para os casos em que o grupo é demandado. O regramento que prevê o transporte *in utilibus* da coisa julgada coletiva às esferas individuais foi pensado, exclusivamente, para o grupo na condição de demandante. Tornaria, portanto, sem qualquer efetividade a tutela jurisdicional fornecida por meio da ação coletiva passiva.

Nesta situação, poderia o juiz suprir a omissão, inconstitucional, da técnica processual adequada à tutela do direito material. Deverá, para tanto, observar as balizas impostas pelos direitos processuais, igualmente constitucionais, do grupo demandado, entrando em cena o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, para limitar o poder criativo do juiz. Qualquer criação procedimental encontrará limites no modelo de processo previsto pela Constituição Federal.

Transportando tais ideias às ações coletivas passivas, tem-se que mesmo à míngua de previsão legal admitindo a colocação do grupo no polo passivo da demanda, caberá ao julgador conferir meios para a efetiva tutela do direito demandado. Existindo direito em face de uma coletividade, estes meios devem ser igualmente coletivos, sob pena de se ter uma tutela jurisdicional inadequada. É necessária a criação do procedimento de tutela coletiva adequado ao direito material postulado em juízo.

³³ MARINONI Op. Cit., p. 179-185.

Esse procedimento seria observado num processo iniciado por uma ação coletiva passiva. O microsistema da tutela coletiva seria aplicável no que fosse adequado, compatível com a colocação do grupo como réu, sendo cabíveis as modificações necessárias diante de eventuais obstáculos. Assim, seria possível adequar o regramento relativo à legitimação coletiva para admitir o controle judicial da adequada representação do grupo, já examinado acima, como também o regime atinente à vinculação da coisa julgada às esferas jurídicas dos integrantes da coletividade, vinculando os membros ausentes no processo à decisão nele proferida.

No entanto, é inegável que a justificação do procedimento adequado a partir do próprio direito fundamental de ação trará enorme ônus argumentativo ao julgador. Este terá, a todo tempo, que fundamentar a opção por este ou aquele rito procedimental e seu correspondente regime jurídico, sopesando os direitos fundamentais colidentes no caso concreto. Deverá expor, de forma racional, porque um determinado direito fundamental processual do autor prevalece, no caso concreto, diante de um direito fundamental do réu, ou vice-versa. Caber-lhe-á declarar inconstitucional eventual disposição do microsistema incompatível com a tutela de direitos exercitáveis em face grupos. Apartar-se das formas previamente estabelecidas pelo legislador traz, conseqüentemente, maiores exigências para que a decisão seja devidamente fundamentada.

Observadas tais condicionantes, será possível, sim, que o processo coletivo passivo permita a vinculação do grupo demandado a uma eventual decisão que lhe é desfavorável. Basta que o grupo réu seja adequadamente representado em juízo e saiba, desde o início do processo, que aquela decisão poderá afetar suas esferas jurídicas individuais. É a ordem constitucional que viabiliza, portanto, a ação coletiva passiva no direito brasileiro.

Nos Estados Unidos, já se mencionou, um dos exemplos de *defendant class actions* é aquela destinada a defesa de patentes. A ação coletiva passiva seria, então, apta a fornecer tal tutela no direito brasileiro?

4. APLICAÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS PASSIVAS PARA A TUTELA DE PATENTES NO BRASIL.

Antes de examinar se as ações coletivas passivas servem à tutela do direito certificado pelas patentes no Brasil, é preciso entender algumas particularidades do direito estadunidense que tornam ainda mais evidente a utilidade prática desse instrumento processual naquele país.

É que ali a coisa julgada não se forma apenas quanto à questão principal do processo, como no direito brasileiro – a chamada *claim preclusion*. Ali, há a formação de coisa julgada também sobre as questões prejudiciais – *issue preclusion* –, diferindo do sistema processual brasileiro hoje vigente³⁴. Num caso discutindo patentes, não se torna indiscutível apenas se o autor, titular da patente, sofreu dano ou tem direito a impedir a utilização de seu invento por outrem, mas também se tal patente é válida ou se novo processo ou invento viola direito patentado. A partir do caso *Blonder-Tongue Laboratories INC vs. University of Illinois Foundation*, a Suprema Corte daquele país consolidou a doutrina da *offensive collateral estoppel*, que permite que terceiros que não foram partes de um processo invoquem a coisa julgada – inclusive sobre questões prejudiciais - desfavorável ao autor em um novo processo discutindo a mesma matéria³⁵.

Tal possibilidade ganha especial relevância em tema de patentes, uma vez que uma decisão num processo individual específico que considera inválida ou não violada uma patente poderá ser invocada pelos demais concorrentes em novo processo ajuizado pelo titular da patente. Nestas circunstâncias, há um evidente desequilíbrio entre o titular da patente e os demais concorrentes. Estes poderão invocar uma decisão desfavorável ao titular em outro processo. Já o titular da patente deverá ajuizar tantas ações quantas forem as lesões ou ameaças de lesão ao direito por ela certificado, sem poder impor de forma definitiva uma decisão judicial a seus concorrentes.

³⁴ PRATES, Marília Zanella. *A coisa julgada no direito comparado: Brasil e Estados Unidos*. Salvador: Editora Juspodivm, 2013, p. 30-31.

³⁵ RODRIGUES NETTO, Nelson. *Subsídios para a Ação Coletiva Passiva brasileira*. In: Revista de Processo, V. 149, Jul.2007, p. 100.

Tal situação não ocorre no direito brasileiro. Ainda assim, é possível vislumbrar a utilidade da ação coletiva passiva a fim de evitar uma repetição de processos discutindo a mesma questão. Razões de economia processual e segurança jurídica – evitar decisões contraditórias – justificam que se reúna eventual litígio envolvendo direito certificado pela patente ou a validade deste título, tratando-o coletivamente. Ademais, a concentração da discussão num único processo permite reduzir os elevados custos suportados pelo titular da patente, decorrentes de uma diversidade de processos judiciais discutindo a mesma matéria.

É o caso, por exemplo, de se discutir a validade de determinada patente por lhe faltar algum dos requisitos para sua concessão. No sistema brasileiro, sabe-se que o réu pode arguir a nulidade da patente a qualquer tempo como matéria de defesa (art. 56, §1º, LPI)³⁶, discutindo, por exemplo, se a invenção ou modelo de utilidade estavam compreendidos no estado da técnica, hipótese na qual faltará o requisito da novidade. Pode ocorrer, ainda, a repetição de uma mesma controvérsia envolvendo determinado invento ou processo. Imagine-se que uma fabricante de aparelhos telefônicos desenvolveu nova tecnologia e os demais concorrentes, com base nesta criação, a aprimoram, produzindo nova utilidade. A discussão se esta nova criação violaria ou não a patente concedida anteriormente envolve complexidade técnica e tem aptidão para se repetir em inúmeros outros processos judiciais. Nada mais lógico, então, que seja resolvida de uma vez por todas, vinculando não apenas o titular da patente como também os demais concorrentes do mercado.

Certificando a patente um direito de propriedade, a ação coletiva passiva somente se justificará se demonstrado que o grupo de concorrentes vem ameaçando ou lesando esse direito, através da repetição de condutas lesivas – vários agentes do mercado lançam no mercado produtos violando o direito patenteado - ou pela

³⁶ Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa; § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

manifestação de indícios de que será violado – como propagandas anunciando tal lançamento. A tutela jurisdicional poderia se dar, nestes casos, pelo ressarcimento dos danos causados ou pela inibição das condutas ilícitas praticadas pelos demais concorrentes.

É imperativo registrar a importância da tutela inibitória que pode ser conferida pela ação coletiva passiva. Não se trata de mera ação cautelar, que é modalidade de ação que serve de instrumento a outro processo, no qual se discutiria outro direito. A tutela inibitória existe por uma necessidade de tutela do próprio direito material, inibindo o cometimento do ilícito contra este direito. Objetiva impedir a prática de um ato ilícito – no caso, a violação ao direito certificado pela patente –, o que garante de forma mais satisfatória o direito material protegido pelo ordenamento jurídico. Seu fundamento constitucional está no direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, cujo enunciado normativo expressamente refere à tutela frente ameaça a direito³⁷. E, se concedida por meio de ação coletiva passiva, vinculará todos os agentes de determinado setor econômico, sem a necessidade de que participem, de forma individual – sendo citados como réus – da relação jurídica processual.

Como se viu, o direito de propriedade imaterial certificado pela patente cria um dever para os demais concorrentes do mercado, que não podem desrespeitar a exclusividade de exploração econômica garantida pelo sistema jurídico ao titular da patente. Trata-se, como se vê, de dever titularizado por um grupo, o grupo dos concorrentes. Dessa forma, será mais adequada à tutela do direito material um instrumento jurisdicional que não só impeça a prática do ilícito contra o direito patenteado, como também que, em um único processo, permita discutir e resolver, de forma definitiva, as questões envolvendo determinada patente.

Se há a utilidade da ação coletiva passiva para resolver os conflitos envolvendo patentes, é preciso entender como seria viabilizada na prática. A questão da legitimação passiva, uma vez respondida, permite identificar quem representará os concorrentes do titular da patente em juízo. Como se viu, a resposta a tal questão exige uma dupla análise: se o representante da coletividade está contemplado no rol legal de legitimados

³⁷ MARINONI, 2004, p. 253-255.

coletivos do microssistema da tutela coletiva, e se representa adequadamente os interesses daquele grupo na condução do processo.

Neste sentido, já se destacou que o direito brasileiro não atribui legitimidade coletiva ao indivíduo³⁸. Não há, no Brasil, espaço para a eleição de uma pessoa jurídica como representante do setor, como ocorre nos Estados Unidos. É preciso examinar o rol de legitimados coletivos trazido pelos artigos 5º da LACP e 82 do CDC. Poderia se pensar se o INPI, por se tratar de autarquia federal, poderia representar os demais membros de determinado setor econômico em litígio contra o titular da patente (art. 5º, IV, da LACP). Neste caso, contudo, provavelmente faltará ao INPI a qualidade de adequado representante da coletividade, no caso concreto, pois não saberá quais são os reais interesses dos demais concorrentes do titular da patente. Ademais, o art. 57 da LPI prevê que o INPI, se não for autor, intervirá em todas as ações que discutam a validade de patente, atribuindo-lhe a condição de fiscal da lei patentária. Condição esta incompatível com os interesses dos agentes econômicos envolvidos no conflito.

Ao que parece, a representação do grupo somente poderia ser devidamente realizada por meio de associação composta pelos agentes de determinado setor econômico, constituída há pelo menos um ano e que inclua entre suas finalidades institucionais a defesa em juízo dos interesses de seus associados (art. 5º, V, da LACP). No exemplo acima mencionado, caso existisse associação composta pelos fabricantes de aparelhos telefônicos no Brasil, poderia representar os interesses dos demais concorrentes em juízo, cabendo ao juiz verificar se tal representação foi, de fato, adequada no caso concreto. Inexistindo tal associação, estaria inviabilizada a utilização da ação coletiva passiva para a tutela da patente, uma vez que não haveria quem representasse adequadamente o grupo em juízo.

Por outro lado, a questão da coisa julgada pode ser resolvida por meio da construção do procedimento adequado, com fundamento no direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. O magistrado deverá, já no início do processo, ao determinar a citação do representante da coletividade, alertar sobre a possibilidade de vinculação dos

³⁸ Exceto, registre-se novamente, na ação popular.

membros do grupo ao resultado do processo. Com o devido conhecimento dos efeitos finais da decisão, haverá estímulos para que a associação representativa do grupo atue de forma vigorosa, a fim de evitar que o resultado final do processo seja desfavorável a seus associados. Dessa forma, estaria garantido o devido processo legal e os direitos fundamentais processuais dos integrantes do grupo.

Decerto existem inúmeras outras questões que surgem da utilização prática da ação coletiva passiva. A coisa julgada, logicamente, somente recairá sobre as questões comuns ao grupo, como a validade da patente concedida ao autor ou se determinado processo ou invento viola ou não direito patenteado. A identificação de quem violou tal direito, causando danos ao titular da patente, será postergada ao momento da liquidação. Ademais, poderá ser concedida tutela inibitória, impondo *astreintes* como meio coercitivo indireto para que os demais concorrentes não violem o direito patenteado. Saber quem descumpriu tal decisão também é matéria a ser examinada em sede de liquidação. O juízo competente para a causa dependerá se nela se discute ou não a validade da patente, pois em caso positivo haverá a necessária intervenção do INPI, que pela sua natureza de autarquia federal atrairia a competência para a Justiça Federal (art. 109, I, CF/88). Não há, como se vê, como exaurir todas essas questões neste trabalho, mas ficam desde já lançadas as sementes para o estudo do tema.

5. CONCLUSÃO.

O presente trabalho permitiu constatar a possibilidade da utilização de ação coletiva passiva para a tutela de direito patenteado, ainda que tal instrumento processual envolva muita discussão na doutrina brasileira. No entanto, é inegável a utilidade de tal instrumento processual, permitindo que se cumpra a promessa estatal de garantir uma tutela jurisdicional efetiva ao direito certificado pela patente. A importância do direito à propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico e tecnológico atesta a relevância do tema e a necessidade de que se dê continuidade a seu estudo. Ficam lançadas as sementes para futuras discussões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Gregório Assagra de. *Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro: Análise crítica das propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação*. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2007.

ARAUJO, Rodrigo Mendes de. *A Representação adequada nas ações coletivas*. Salvador: Editora Juspodivm, 2013.

DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR., Hermes. *Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo*. 7ª Ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2012.

GIDI, Antonio. *A Class Action como Instrumento de Tutela Coletiva dos Direitos: As Ações Coletivas em uma Perspectiva Comparada*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

_____. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. *Revista de Processo*, Vol. 108. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 61-70.

LEONEL, Ricardo de Barros. *Manual do processo coletivo*. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2013.

LENZA, Pedro. *Teoria Geral da Ação Civil Pública*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MAIA, Diogo Campos Medina. *Ação Coletiva Passiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

MALLMANN, Querino. *Fundamentos jurídicos-filosóficos sobre a origem e titularidade das primeiras patentes de invenções*. Revista de Propriedade Intelectual - Direito contemporâneo e Constituição- PIDCC, Ano III, Edição nº 06/2014. Aracaju, 2014, p. 301-307, Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/134-fundamentos-juridicos-filosoficos-sobre-a-origem-e-titularidade-das-primeiras-patentes-de-invencoes>. Acesso em: 26/05/2015.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

MAZZEI, Rodrigo. Ação Popular e o Microsistema da Tutela Coletiva. In: *Tutela Jurisdicional Coletiva*. Coord: DIDIER JR., Fredie e MOUTA, José Henrique. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 373-395.

MAZZILLI, Hugo Nigro. *A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: Meio Ambiente, Consumidor, Patrimônio Cultural, Patrimônio Público e outros interesses*. 23ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

MELO, Pedro José Costa. A admimissibilidade da ação coletiva passiva no direito brasileiro. In: Hélio Silvio Ourém Campos; Sérgio Torres Teixeira. (Org.). *Processo e jurisdição II: XXIII Congresso Nacional do Conpedi*. 1ed. Florianópolis: Conpedi, 2014, v., p. 5-26. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4c282b63af1250f5>>. Acesso em: 30/05/2015.

MELO, Raimundo Simão de. *Processo Coletivo do Trabalho*. 2ª Ed. São Paulo: LTr, 2011.

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão geral e pontos sensíveis. In GRINOVER, MENDES e

WATANABE (organizadores), *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. São Paulo: RT, 2007.

MULLENIX, Linda. General Report - Common Law. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;

WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. *Os Processos Coletivos nos Países de Civil Law e Common Law: uma análise de Direito Comparado*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de Processo Coletivo*. São Paulo: Método, 2012.

OLIVEIRA, Cláudio Azevedo da Cruz; MELO, Pedro J. Costa; FERREIRA, Rafael da Silva. A intervenção do juiz na adequação do autor coletivo: um passo rumo à efetivação dos direitos fundamentais. In: *Tutela Jurisdicional Coletiva*. Coord: DIDIER JR., Fredie e MOUTA, José Henrique. Salvador: Editora Juspodivm, 2009, p. 145-166.

PRATES, Marília Zanella. *A coisa julgada no direito comparado: Brasil e Estados Unidos*. Salvador: Editora Juspodivm, 2013.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. *Direito Empresarial Esquematizado*. 3ª Ed. São Paulo: Editora Método, 2013

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 1º Volume. 30ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

RODRIGUES NETTO, Nelson. *Subsídios para a Ação Coletiva Passiva brasileira*. In: *Revista de Processo*, V. 149, Jul.2007, p. 79-103.

ROQUE, André Vasconcelos. *Class Actions. Ações Coletivas nos Estados Unidos: o que podemos aprender com eles?* Salvador: Editora JusPodivm, 2013.

TOMAZETTE, Marlon. *Curso de Direito Empresarial: Teoria Geral e Direito Societário*. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Defendant Class Action Brasileira: Limites Propostos para o “Código de Processos Coletivos”. In: *Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos*. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro e Kazuo Watanabe. São Paulo, RT, 2007, p. 309-320.

Recebido 02/06/2015

Aprovado 15/06/2015

Publicado 30/06/2015