XXV CONGRESSO DO CONPEDI - CURITIBA

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E CIDADANIA EMPRESARIAL

MARCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO

YNES DA SILVA FÉLIX

Copyright © 2016 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos.
Nenhuma parte destes anais poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI
Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UNICAP
Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – PUC - RS
Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM
Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva – UFRN
Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes – IDP
Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba – UFSC
Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Representante Discente – Doutoranda Vivian de Almeida Gregori Torres – USP

Conselho Fiscal:
Prof. Msc. Caio Augusto Souza Lara – ESDH
Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFG/PUC PR
Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches – UNINOVE
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS (suplente)
Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas – UFG (suplente)

Secretarias:
Relações Institucionais – Ministro José Barroso Filho – IDP
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho – UPF
Educação Jurídica – Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – IMED/ABEDi
Eventos – Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta – FUMEC
Prof. Dr. Jose Luiz Quadros de Magalhaes – UFMG
Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano – USP
Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr – UNICURITIBA
Comunicação – Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro – UNOESC

R435
Responsabilidade da empresa e cidadania empresarial [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UNICURITIBA;

Coordenadoras: Marcia Carla Pereira Ribeiro, Ynes Da Silva Félix – Florianópolis: CONPEDI, 2016.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-5505-371-9
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: o papel dos atores sociais no Estado Democrático de Direito.
1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – Congressos. 2. Responsabilidade da Empresa. 3. Cidadania Empresarial. Congresso Nacional do CONPEDI (25. : 2016 : Curitiba, PR).

CDU: 34

CONPEDI
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Florianópolis – Santa Catarina – SC
www.conpedi.org.br

XXV CONGRESSO DO CONPEDI - CURITIBA

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E CIDADANIA EMPRESARIAL

Apresentação

Os encontros acadêmicos estabelecem o ambiente perfeito para o exercício da importantíssima habilidade de renovarmos nossos conceitos jurídicos. Não só no que se refere ao exercício de interpretação das normas, como também na conformação de um espaço de reflexão sobre a eficiência dos sistemas e sobre o real papel a ser exercido pelo Direito diante das demandas da sociedade. Não por acaso, o tema geral escolhido para o CONGRESSO DO CONPEDI/2016 foi Cidadania e Desenvolvimento Sustentável: o papel dos atores sociais no Estado Democrático de Direito. Dentre os atores sociais é impossível não se destacar o papel da empresa para o almejado desenvolvimento com cidadania.

Por outro lado, são também as necessidades da sociedade contemporânea que nos levam a pensar os conceitos de soberania em cotejo com os avanços tecnológicos e as facilitações nas trocas internacionais, assim como nos induz a buscar sistemas de solução de controvérsias mais eficazes.

O XXV Congresso do CONPEDI foi recepcionado pelo Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. O Programa de Mestrado em Direito da UNICURITIBA foi criado em 2001. Sua área de concentração volta-se ao Direito Empresarial e Cidadania.

O grupo de trabalho que tivemos a honra de coordenar teve como temática a Responsabilidade da Empresa e Cidadania Empresarial, cumpriu com louvor sua função de discussão socializante e transformadora, reforçando a nossa crença em uma sociedade mais livre, consciente, solidária e, acima de tudo, justa.

Nesse livro, os 12 (doze) trabalhos apresentados guardam estreita relação com o pensamento jurídico desenvolvido na anfitriã.

Os temas relacionados à responsabilidade da empresa trouxeram pesquisas sobre a Empresa Contemporânea e sua função social em face do envelhecimento da População, trabalho sensível à realidade brasileira que vivencia hoje os desafios econômicos e sociais que decorrem do envelhecimento de sua população; Comunicação, marketing e responsabilidade da empresa, artigo que chama a atenção para a necessidade de regulamentação da propaganda subliminar e A responsabilidade social do terceiro setor como prestador de serviços públicos

que enfatizou os limites entre a responsabilidade estatal e das entidades privadas que compõem o terceiro setor.

O dever de reservar vagas de trabalho para as pessoas com deficiências e as dificuldades encontradas pelos empresários na contratação de profissionais habilitados aportou reflexões sobre a escolha de estratégias aptas à capacitação das pessoas deficiências em cotejo com a definição normativa de obrigatoriedade de contratação; O novo direito empresarial e a lei anticorrupção: responsabilidade ética e social enfrenta a perspectiva de edição de um novo Código Comercial como instrumento de aprimoramento do ambiente institucional econômico.

Também a deficiência na delimitação dos [Os] limites dos termos de compromisso de ajuste de conduta realizados pelo Ministério Público em relação às violações de direitos humanos praticadas por empresas foi trazida a debate; uma abordagem sobre as ferramentas de gestão disponibilizadas aos empresários foi a escolha do trabalho a Responsabilidade social empresarial: instrumentos de gestão para a sustentabilidade. Uma abordagem da evolução do pensamento econômico permeou o artigo A eficiência econômica da responsabilidade nas sociedades limitadas: algumas considerações em análise econômica do Direito.

As estratégias em relação às definições legais relativas à propriedade industrial são analisadas na forma de estudo de caso no trabalho A doutrina da primeira venda e uma atualização sobre as patentes: o caso Lexmark Intall, inc. X Impression Prods., inc.

Uma proposta de ampliação de institutos empresarias na prestação de serviços é apresentada no artigo O compliance nas serventias notariais e de registro: um estudo sobre a sua conceituação, características e necessidade de implantação pelos delegatários.

As justificativas para a atribuição do Dano moral pelo não adimplemento das verbas rescisórias trabalhistas foram debatidas no painel, assim como os Deveres fundamentais e corporação cidadã na sociedade contemporânea.

Como não poderia deixar de ser, todos os participantes contribuíram à principal função da academia que perpassa pelo interesse científico na consolidação de novas respostas aos desafios que nos são impostos na vida em sociedade.

A riqueza e a amplitude dos temas apresentados geraram frutos concretos e justificaram sobremaneira a importância e a necessidade de continuidade da pesquisa e dos debates científicos em prol da justiça.

É a partir de trabalhos como os trazidos pelos participantes deste XXV Congresso do CONPEDI que os diversos institutos jurídicos podem ser repensados, implementados e concretizados com eficiência, aprimorando também as diversas relações humanas.

Profa. Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro – UFPR e PUCPR

Profa. Dra. Ynes Da Silva Félix – UFMS

A DOUTRINA DA PRIMEIRA VENDA E UMA ATUALIZAÇÃO SOBRE AS PATENTES: O CASO LEXMARK INT´L, INC. X IMPRESSION PRODS., INC.

THE FIRST SALE DOCTRINE AND AN UPDATE ON PATENTS: THE CASE LEXMARK INT´L, INC. V. IMPRESSION PRODS., INC.

Carlos Alberto Rohrmann [1]
Alexandre Castro Dantes [2]

Resumo

O artigo analisa e identifica os limites da propriedade intelectual das patentes em face do princípio da exaustão dos direitos (ou doutrina da "primeira venda") e utiliza o caso LEXMARK INT´L, INC. X IMPRESSION PRODS., INC, recentemente julgado pela Corte de Apelação dos Estados Unidos do "Federal Circuit", com destaque para uma atualização acerca do direito nacional relativo às patentes e a importância da distinção entre exaustão nacional e internacional. A empresa não pode estender sua patente de forma exagerada e irresponsável. Este artigo demonstra que a exaustão há que ser aplicada às patentes.

Palavras-chave: Patentes, Doutrina da primeira venda, Cidadania, Responsabilidade empresarial

Abstract/Resumen/Résumé

The article analyzes and identifies the boundaries of intellectual property patents in the face of the principle of the exhaustion of rights (or, "the first sale doctrine") and uses the case LEXMARK INT'L, INC. v. Impression PRODS., INC recently judged by the US Court of Appeals of the "Federal Circuit", highlighting an update on our national law relating to patents and the importance of the distinction between national and international exhaustion. The issue is so important due to the social responsibility of corporations.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Patents, First sale doctrine, Citizenship, Social responsability

---

[1] Doutor em Direito (UC Berkeley). Mestre em Direito (UCLA). Mestre em Direito Comercial (UFMG). Professor do Mestrado FDMC. Advogado.

[2] Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Mestrando do em Direito Empresarial (FDMC). Bacharel em Direito pela PUC/MG e em Português (UFMG-2012). Advogado.

1. INTRODUÇÃO

Indaga-se bastante qual o limite da propriedade sobre as patentes, marcas e direitos autorais e a quem, de fato, tal propriedade protege e beneficia.

Tal pergunta, na maioria das vezes, tem duas respostas: a proteção visa estimular a continuidade de investimentos em pesquisa e inovação, além de incentivo à concorrência e, de outro lado, há aqueles que acreditam ser um instrumento da proteção do capital: protege os lucros dos investidores em pesquisas e desenvolvimento (KLEIN, Naomi. No logo – El poder de Las Marcas /Barcelona, 2007).

Fato é que tal divisão mostra o quão relevante e atual é a propriedade intelectual. Ainda que se ponha um preço e uma razão econômica para o necessário desenvolvimento do conhecimento, sempre, no caminho e ao final, os benefícios sociais serão evidentes. Em algum momento, a sociedade será beneficiada com o conhecimento de uma tecnologia. A divulgação da patente, por exemplo, no nosso sistema, transforma, logo no início, em conhecimento público o que poderia ser um segredo industrial.

Como consequência, há um justificado incentivo à proteção, mas, principalmente, ao constante desenvolvimento do conhecimento. Podemos ilustrar esse benefício com o que acontece com os grandes laboratórios, pois, tão logo noticiado um surto de doença grave, com possibilidades de pandemia, é impressionante a capacidade de desenvolverem vacinas e medicamentos capazes de diminuir, ou mesmo exterminar o mal social (foi o que aconteceu com os medicamentos da AIDS, vacinas da paralisia infantil, ou mesmo a recente vacina contra a dengue, doença crítica no Brasil).

A característica romano-germânica/positivista do direito brasileiro, apesar de diferente do direito anglo-saxão, da Commom Law, não impede comparação com os Estados Unidos, ao contrário, no caso da propriedade intelectual, mais que em outras nações, ali se constrói uma interpretação e entendimento da Propriedade Intelectual adequada à nação que a concede – sem pressão desmedida dos parceiros internacionais, e sem ameaças de retaliação –, visão que interessa diretamente ao Direito Brasileiro, até porque a exaustão dos direitos é um princípio comum de ambos os sistemas legais (tanto no direito interno, quanto no direito internacional).

Considerando que a proteção para todos direitos da propriedade intelectual é uma restrição à concorrência (inciso IV, do art. 1º e inciso IV do art. 170, ambos da

Constituição Federal do Brasil), procura-se explorar a tensão entre a liberdade de informação e de expressão, interesses do investidor e do criador e o princípio do uso social das propriedades.

Logo, a partir de balanceamento de interesses pretende-se compreender porque a Lei de Propriedade Industrial não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos criadores e inventores, ou simples mecanismo de internacionalização do nosso direito, mas, sim, um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio que deve ser assim interpretado, neste caso, em relação à exaustão de direitos.

Com isso, assim como a imagem em um caleidoscópio, o objetivo do desenvolvimento do conhecimento humano pode ser visto a partir de várias posições, mas, há um ponto comum, que é o foco deste trabalho: refletir sobre um dos limites legais que permitirá disponibilizar o conhecimento para o livre desenvolvimento do bem social (a exaustão dos direitos que significará o fim do monopólio e direito exclusivo).

O presente trabalho, sob a perspectiva comparativa, adota o método dedutivo para demonstrar que a exaustão dos direitos do titular da patente deve ocorrer sob pena de se conferir uma proteção exageradamente ampla ao seu titular, o que violaria o próprio conceito de justiça. O nosso marco teórico para demonstrar a tese de violação é a justiça como troca em Nietzsche.

2. O SISTEMA DAS PATENTES

A patente é um direito conferido pelo Estado ao inventor de uma nova tecnologia, seja para produto ou processo. A patente dá ao seu titular a exclusividade da exploração dessa tecnologia, isto é, reconhece o direito de impedir terceiro de usar o invento nela reivindicado, que só poderá fazer uso da invenção com a autorização do titular.

É como se o inventor optasse por uma proteção estatal, com o reconhecimento do monopólio legal, ao publicar e ter reconhecido o seu direito à patente, ao invés de manter em segredo o trabalho desenvolvido (o que traria enorme prejuízo social e insegurança jurídica ao próprio inventor).

Assim, é importante identificar a dimensão do direito que é conferido ao titular. De início, trazemos a Convenção da União de Paris (CUP), que, em seu artigo 4º quarter, prevê: "Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional", conforme disponibilizado no próprio INPI (http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf).

Isso nos permite inferir que a patente é um direito imaterial e não se confunde com o produto material. Além disso, nem toda criação técnica nova merece ser patenteada. A simples descoberta (ato de conhecimento), inclusive de material biológico encontrado na natureza, as criações estéticas, as técnicas operatórias e de diagnóstico, assim como todas as formas de criação prática não industrial estão excluídas da proteção da LPI/96.

O art. 27.1 do acordo TRIPS, ao tratar da matéria patenteável, é claro ao afirmar que "qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial". Diante disso, é possível identificar três condições substantivas de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva (ou não obviedade) e suscetibilidade de utilização industrial.

Para Nunes Pires Carvalho (CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura dos sistemas de Patentes e de Marcas. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009, p. 74), a estrutura do sistema de patentes de hoje pode ser caracterizada por 04 (quatro) elementos: (a) a natureza do direito (que impede terceiros de usarem a invenção); (b) a natureza do objeto (a invenção propriamente dita); (c) as condições necessárias para que a invenção se torne patenteável (novidade, suficiente atividade inventiva e utilidade) e (d) a não exclusividade do direito de patente ao inventor, mas, também, àquele que, por contrato, antes mesmo da concessão, recebe do inventor o direito de requerer a propriedade.

Pois bem, o art. 6º da LPI/96, expressamente prevê que: "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".

A princípio, o inventor poderá solicitar a proteção como patente de modelo de utilidade ou patente de invenção. O que irá determinar a definição da natureza

correta será avaliar se estamos diante de um aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade – caso de proteção como patente de modelo de utilidade ou diante de novo efeito técnico-funcional – caso de proteção como patente de invenção (que é objeto deste trabalho).

Aqui, precisamos definir o que é o invento: é a coisa nova criada ou concebida no campo da ciência, da tecnologia ou das artes. Logo, antes mesmo de se perguntar se uma criação técnica é patenteável, deve-se ter certeza que estamos diante de uma invenção. Um invento não pode ser abstrato, nem não técnico.

Ao contrário, deve haver técnica em seu objeto, aplicação e em seu resultado. A LPI/96 não traz a definição de invenção, mas, em seu art. 10, elenca o que não se considera invenção, nem modelo de utilidade.

Ainda, quanto aos pressupostos técnicos, podemos acrescentar que a novidade, critério objetivo, exige que a tecnologia não seja acessível ao público em geral, de forma que um técnico, dela tendo conhecimento, não possa reproduzi-la (dessa forma, deve estar além do estado da técnica e diretamente ligado à data em que o conhecimento da invenção tornou-se acessível ao público, por isso, pode-se afirmar que, no Brasil, vale o princípio da novidade absoluta).

O art. 12º da LPI/96 expressamente considera não ser estado da técnica e, portanto, ofensa ao requesito da novidade, a divulgação do invento, "quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo inventor, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados". É o chamado período de graça.

Já a atividade inventiva significa uma inovação, nos termos acima citados, que não decorra obviamente do estado da arte do momento (critério da não obviedade), assim, quanto maior a atividade inventiva, maior a possibilidade de o invento ser patenteável (o oposto vale para invenções de baixo nível inventivo).

O terceiro critério subjetivo é a aplicação industrial, ou seja, que a tecnologia seja capaz de emprego, com a modificação direta da natureza, numa atividade

econômica, isto é, a suscetibilidade de um invento ser usado repetidamente em qualquer atividade econômica humana para a produção de bens e serviços.

A LPI/96 e o acordo TRIPS enumeram as três referidas condições (novidade, atividade inventiva (ou não obviedade) e suscetibilidade de utilização industrial) sem dar qualquer realce a nenhuma delas.

Outros requesitos da patente aparecem na doutrina e jurisprudência com frequência: a ação humana (relacionada ao invento, ou seja, uma ação humana sobre a natureza), a possibilidade de reprodução (repetibilidade e reprodutibilidade), a unidade da invenção (o pedido de patente refere-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo) e o conceito inventivo (a resolução de um único problema técnico).

Por fim, há aqueles que ainda acrescentam (CARVALHO, Nuno P., 2009, p. 99) a descrição da invenção como condição formal, isto é, a divulgação da invenção. O titular da patente, portanto, torna-se o único autorizado a usar a invenção, o produto reivindicado (ou o produto fabricado pelo processo reivindicado), o que certamente irá diferenciá-lo dos seus concorrentes. Por isso é possível afirmar que a patente cobre um intangível diferenciador. O direito resultante da patente é, dessa forma, uma relação de propriedade, semelhante à propriedade em sentido tradicional.

Nos termos do art. 42 da LPI/96, esse direito confere ao seu titular a possibilidade de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propósitos, tanto o produto objeto de patente, quanto o processo, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado.

Cabe, aqui, citar Gama Cequeira para destacar que “O direito do inventor, porém, ao contrário do direito dos autores de obras literárias e artísticas, só se aperfeiçoa e adquire plena eficácia após o seu reconhecimento pelo Estado, na forma prescrita em lei. Antes disso, é um direito precário” (GAMA CERQUEIRA, João da.Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 2ª. Ed. Lumen Juris, 2010, p. 130).

Entretanto, o fato dos direitos do titular de uma patente terem plena eficácia a partir da sua concessão (com a efetiva expedição do certificado da patente), não impede o seu direito de ser indenizado por exploração indevida, inclusive em relação ao período anterior da concessão da patente (limitado ao conteúdo do seu objeto, conforme o art. 44 e §3 da LPI/96).

Logo, é evidente e necessária a preocupação social com essa exclusividade concedida ao particular. Daí porque uma vez emitida a patente, não pode ser usada para garantir qualquer monopólio além do que estiver contido na respectiva patente "(...) "*Once the patent issues it is strictly construed"*, frase proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos em Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964), relator Mr. Justice Black.

Acrescente-se que há limites e exceções aos direitos conferidos ao titular da patente. Pois bem, o art. 30 do acordo TRIPS expressamente previu a possibilidade das leis nacionais adotarem exceções a esses direitos, nos seguintes termos: "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 terceiros".

No Brasil, uma primeira limitação é a temporal. Segundo o art. 40 da Lei de Propriedade Industrial em vigor, o prazo é de 20 (vinte) anos para patentes de invenção e 15 (quinze) anos para os modelos de utilidade, ressalvado no seu parágrafo único que "O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior".

Além disso, nos termos do art. 41 da LPI/96, "A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos", ou seja, temos, aqui, uma limitação técnica da patente: os estritos termos das reivindicações e da tecnologia ali descrita, nenhuma outra. Acresce destacar que não há direito de manter a exclusividade nas etapas do processo produtivo, não cobertas pela patente.

De outro lado, o alcance da reivindicação não é, necessariamente, formal e literal. O que se protege, na verdade, é a solução nova para o problema técnico pertinente. O artigo 186 da LPI/96, assim prescreve: "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". Com isso, fica evidente que o sistema brasileiro expressamente proíbe a utilização de meios equivalentes.

Há, também, o limite territorial. Isto é, a patente, em regra, tem validade somente dentro dos limites territoriais do país que a concede. Entretanto, a Convenção de Paris (CUP), em seu 4º, A.-(1) prevê o direito de prioridade em caso de patentes, modelos de utilidade, marcas e desenho industrial.

Este direito significa que com o primeiro requerimento (regular) apresentado em um dos estados-membros, o inventor pode, dentro de 12 (doze) meses para patentes e modelos de utilidade e 6 (seis) meses para desenho industrial e marcas, requerer a proteção em todos os estados-membros (vide art. 4º, C. – (1), da Convenção de Paris - CUP).

Temos, ainda, os limites relativos ao exercício do direito, que são aqueles previstos no art. 43 da LPI/96, que enumera as situações em que não haverá direito do titular da patente de impedir o exercício de atos de terceiros (ou seja, situações que estariam fora da exclusividade).

Assim, a LPI/96 considera fora da exclusividade da patente essa série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Cabe, ainda, acrescentar a possibilidade da licença compulsória (art. 68, da LPI/96), isto é, a possibilidade do titular ficar sujeito a ter a sua patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos (provenientes da patente) de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico (comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial). Nas duas hipóteses legais acima destacadas, estamos diante das licenças compulsórias por abuso de direito, ou por abuso de poder econômico.

O parágrafo primeiro do referido artigo 68 trata expressamente de duas outras hipóteses que ensejam a licença compulsória: "I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado". Estamos, neste caso, diante da licença compulsória por falta de uso.

O art. 70 da LPI/96 traz, também, a hipótese da denominada licença por dependência (aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior). Nessa hipótese, quando cumulativamente ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra; o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior e o

titular não tiver entrado em acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior, o titular da primeira patente poderá ser obrigado a permitir a exploração da segunda (mediante o pagamento de royalties a serem estipulados). A motivação que leva à concessão compulsória do uso da patente é, portanto, de cunho técnico.

Cabe destacar, ainda, a licença compulsória por interesse público, prevista no art. 71 da LPI/96: "Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular".

A maior distinção que podemos fazer aqui é que, diferente das hipóteses anteriores, o que é protegido é o interesse público e, não, o interesse licenciado (há regulamento específico para a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o referido artigo – Decreto n. 3201/99).

Nos termos do art. 72 da LPI/96, as licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade e não se admite o sublicenciamento. O procedimento está regulamentado nos artigos 73 e seguintes da LPI/96.

Destaque-se que na Lei 12.529/11 (lei do sistema brasileiro de defesa da concorrência) há previsão de licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual (alínea "a)", do inciso IV, do art. 38 e inciso V, §2º, do art. 61), mas, essa tem caráter distinto, pois, é uma punição imposta e, por isso, diferente das situações previstas na LPI/96, todas com claro propósito de correção de disfunções do sistema de patentes.

Ainda cabe acrescentar outro limite ao direito exclusivo do proprietário da patente: o caso do usuário anterior. A LPI/96, em seu art. 45, prevê que "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".

Ou seja, o referido artigo autoriza o usuário a explorar o objeto da invenção se já o fazia antes do seu depósito perante o INPI. Assim, esse usuário poderá continuar

a exploração na forma e condições anteriores, sem ser considerado contrafator, apesar da existência do direito de exclusividade do titular da patente do mesmo objeto.

Ressalte-se que a tecnologia não pode ser utilizada de forma a constituir uma anterioridade, isto é, será insuscetível de ser revelada pela exploração anterior, sendo desconhecida aos olhos do público. Se tal exploração decifrar a tecnologia, terá havido perda de novidade e a patente concedida posteriormente seria nula (logo, não seria o caso do usuário anterior).

Trata-se de exceção e, assim, há limitação na transferência desse direito do usuário anterior: somente pode ser vendido ou arrendado juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha relação direta com a exploração do objeto da patente. (§1º do referido art. 45 da LPI/96).

Acrescente-se que, conforme disposto no §2º do mesmo artigo, "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", assim, privilegia-se, aqui, o princípio da boa-fé, a fim de garantir a correção do ato do usuário anterior que ignora o possível ilícito a ser praticado.

Prevê, ainda, o art. 78 da LPI/96, que são causas de extinção do privilégio: a expiração do prazo de vigência (20 (vinte) anos); a renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; a caducidade (nos termos do art. 80 da LPI/96); a falta pagamento das anuidades e, por fim, na hipótese da pessoa domiciliada no exterior não constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

3. A DOUTRINA DA EXAUSTAÇÃO DOS DIREITOS

O princípio da exaustão do direito de propriedade intelectual (originário do desenvolvimento jurisprudencial alemão, no início do século) é uma limitação ao direito de exploração exclusiva da propriedade intelectual, a partir da seguinte acepção: "o direito de exclusividade não confere ao titular o poder de controlar a revenda do produto protegido, uma vez que este tenha sido colocado no mercado por ele ou por

seus licenciados" (ALEXANDER, Willy, "Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area", European Law Review, vol.24, fevereiro, 1999, pp. 56-67).

De acordo com Robert Alexy, "o ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes" (ALEXY, Robert, 2015, p. 90).

Assim, o princípio da exaustão propõe limite no exercício dos direitos de propriedade intelectual e é dessa forma que deverá ser utilizado. Pois bem, de acordo com esse princípio, o proprietário de um direito de propriedade intelectual não pode mais recorrer aos seus direitos exclusivos após ter colocado o produto no mercado.

Isso que dizer que o direito de excluir outros da venda ou distribuição do produto ou serviço protegido pela propriedade intelectual, sem a autorização do titular, será limitado pela circulação do produto, ou "primeira venda" (first sale), porque com ela os direitos do titular do bem se exaurem.

Os direitos exauríveis, portanto, são os direitos de comercializar (no caso das patentes) e o de usar o signo distintivo (no caso das marcas). É possível dizer, também, que o direito de uso privado estaria entre os direitos exauríveis, uma vez que não haveria mais o direito do titular de fazer a utilização normal para a qual o produto se destina (como a exposição de uma fotografia, a disponibilização para venda, que não mais pertencem ao titular após a primeira venda).

Conforme afirma Maristela Basso, "a doutrina da *first sale* e o "princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual" são faces da mesma moeda, isto é, inseparáveis. Aquela vinculada à perspectiva comercial/geográfica (de mercado), e esta à perspectiva legal/jurídica relativa aos limites do exercício dos direitos" (BASSO, M., 2011. p.5).

Neste trabalho, preferi adotar, sempre que possível, a expressão princípio da exaustão de direitos, ou doutrina da primeira venda, respeitados as especificidades das citações e a opção estadunidense de utilizar "*first sale doctrine*" (o que, como visto, pouco interfere para o acerto técnico da questão).

Um exemplo da doutrina da primeira venda é a seguinte situação: a marca "Jeep" é de titularidade do CHRYSLER GROUP LLC (INPI 002811316). Entretanto, um consumidor adquire um automóvel novo "Jeep", em uma das lojas autorizada. Como é notório, depois disso, o consumidor está autorizado a revender o carro para

outra pessoa e pode, inclusive, publicar na internet que um “Jeep” está a venda. A CHRYSLER GROUP LLC, assim, realizou a primeira venda, logo, ao colocar o produto no mercado não mais controla as vendas posteriores e o seu direito sobre a marca “Jeep”, pois, naquele carro em particular, esgotou-se o seu direto de exclusividade (considera-se que o titular do direito já tenha tido, na primeira venda, a recompensa dos seus custos e investimentos).

Destaque importante é que a exaustão dos direitos de controlar a revenda do produto, após o titular ter colocado no mercado, não afeta a existência e o exercício das outras formas de uso da patente (os demais direitos de propriedade intelectual), nem os direitos os direitos com relação a todas as ações levadas a efeito sem o consentimento do titular: “A exaustão não afeta, em absoluto, o escopo e a essência de um direito de propriedade intelectual” (BASSO, M., 2011. p.8).

As infrações de direitos de propriedade intelectual (contrafação, pirataria, uso da invenção patenteada ou da marca a fim de causar confusão, etc.), também, não alteram com a primeira venda.

Parece-nos cabível e correto afirmar que o objetivo do princípio da exaustão é buscar um equilíbrio entre os interesses patrimoniais de seu titular e o interesse comum ao livre acesso, circulação e utilização de mercadorias que incorporem direitos de propriedade intelectual.

Daí porque importante a distinção entre a exaustão nacional e a internacional, pois seus efeitos são bastante distintos. Há exaustão nacional quando, para que exista esgotamento de direito, a ordem jurídica exige que a colocação do produto tenha ocorrido no mercado nacional, logo, há apenas o esgotamento desse direito dentro desse território. Nestes casos, a importação paralela é proibida (a importação paralela é a introdução, sem a autorização do titular do direto intelectual, no mercado interno de um país de um produto não falsificado que tenha sido legitimamente colocado no mercado externo pelo próprio titular do direito, ou com a sua autorização). A importação paralela só é autorizada quando a legislação do país importador admite a exaustão internacional.

A exaustão internacional é a expressão utilizada quando a ordem jurídica contenta-se com a colocação do produto no mercado de outro país qualquer. Assim, pouco importa se o produto protegido foi posto no mercado pela primeira vez no mercado do território nacional, ou em outro país: o comprador poderá importar para outro país que, também, aceite a exaustão internacional.

A diferença, portanto, é que se um brasileiro, titular de uma patente no Brasil, vende um invento no mercado chinês, caso o Brasil adota-se o esgotamento internacional (o que não ocorre), um empresário poderia, mesmo sem a autorização do referido titular, importar licitamente esse produto para o Brasil.

No Brasil, vige a regra da exaustão nacional, pois o legislador expressamente utilizou a expressão "no mercado interno", na redação dos artigos 43 e 132 da LPI/96, ou seja, no Brasil, o princípio da exaustão de direitos está vigente para a propriedade industrial em geral, nos incisos IV, do art. 43 e III, do artigo 132, da LPI/96 (o primeiro, referente às patentes e, o segundo, às marcas).

Dessa forma, ao adotar o princípio da exaustão nacional, a colocação do produto no mercado estrangeiro não exaure o direito exclusivo do titular de controlar as importações. No nosso exemplo do invento vendido no mercado chinês, não seria possível a importação paralela. E isso tem efeitos e consequências nas relações dos mercados, consumidores, importadores e titulares dos direitos de propriedade industrial.

Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, no caso Kmart Corp. VS. Cartier (486, U.S. 281, 1988) entendeu ser aplicável o princípio da exaustão internacional para as questões relativas às marcas, mas, nos seguintes termos: se um produto protegido por uma marca americana teve a sua primeira venda no exterior por uma empresa sob o controle da empresa americana, a marca americana não poderia ser invocada para proibir a importação paralela desse produto para os Estados Unidos.

Entretanto, se o produto teve a sua primeira venda no exterior por meio de uma empresa independente, a importação paralela poderia ser proibida. De outro lado, a Suprema Corte, contudo, nunca definiu expressamente a regra relativa à exaustão de direitos no campo das patentes, o que tem sido debate atual, conforme caso abaixo estudado.

Nosso marco teórico é Nietzsche que afirma que a busca pela justiça envolve sempre uma troca entre as partes, conforme "Humano, Demasiado Humano", vejamos:

> A justiça (a equidade) nasce entre homens quase igualmente poderosos, como bem o compreendeu Tucídides (no terrível diálogo entre os deputados atenienses e melienses). Significa isto que: onde não existe um poderio claramente reconhecido como predominante e onde uma luta só poderia provocar danos recíprocos sem qualquer resultado, nasce a ideia de tentar um entendimento e de entabular negociações sobre as pretensões de um e outro lado: o carácter de troca é o carácter inicial da

> justiça. Cada um dá satisfação ao outro, posto que cada um recebe aquilo a que dá mais valor que o outro. Dá-se a cada um o que ele pretende ter, como sendo doravante seu, e recebe-se em troca o objeto do próprio desejo. (NIETZSCHE, 1973, p. 88)

A não aplicação da exaustação ofenderia o conceito Nietzschiano de justiça como troca porque criaria uma proteção exagerada para o titular da patente sem que ele oferecesse nada em troca para a comunidade.

4. O CASO LEXMARK INT´L, INC. x IMPRESSION PRODUCTS., INC.

Trata-se de caso decidido em 12 de fevereiro de 2016, pela "United States Court of Appeals for the Federal Circuit", ou seja, decisão proferida pela segunda instância do país norte-americano. Cabe, aqui, esclarecer que, em segunda instância, as *Courts of Appeals* são divididas em 13 (treze) circuitos judiciais federais (*Federal Judicial Circuits* e *US Court of Appeals*), sendo que 11 (onze) desses circuitos são divididos em base territoriais, 01 (um) abrange a capital federal (*US Court of Appeals for the Disctrict of Columbia Circuit*) e o último aprecia apenas matéria de marcas e patentes e questões provenientes da *Court of Federal Claims* (*US Court of Appeals for the Federal Circuit*). Normalmente estas cortes contam de dez a quinze juízes, sendo as decisões tomadas por turmas de três juízes, sob a forma de rodízio.

O caso em destaque se trata de um recurso proveniente da "United States District Court for the Suthern District of Ohio in n. 1:10-cv-00564-MRB, Judge Michael R, Barret". O voto do Juiz Taranto (que foi acompanhado por 09 (nove), dos 10 (dez) Juízes) começa com observações importantes e, por isso, destacamos algumas a fim de compreendermos melhor o que foi decidido.

A primeira observação feita pelo Juiz é sobre a própria doutrina da exaustão da patente ("first sale doctrine"), ao afirmar que entende ser um indicador das circunstâncias nas quais uma venda de um produto patenteado – quando a venda é feita pelo proprietário da patente, ou autorizada por ele – confere ao comprador a autoridade de exercer alguns diretos e atos exclusivos do proprietário da patente (como a revenda), atos que, inicialmente, ofenderiam a propriedade industrial, caso realizados sem a devida autorização.

Feita essa consideração, o Juiz destaca que adere ao decidido no caso Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir., 1992), isto é, se um titular da patente vende um produto patenteado com a restrição de uso único/sem-revenda, lícita e claramente comunicada ao comprador, essa venda não dá ao comprador, ou terceiros adquirentes, o direito de revenda ou reutilização que foi expressamente negado e comunicado no ato da venda. Isso porque tal revenda ou reutilização, quando contrárias ao que é sabido, ou contrárias aos limites legais concedidos na autorização no momento da venda inicial, permanecem não autorizadas e, portanto, são comportamentos infratores (no caso da legislação estadunidense, infração aos termos do §271 do Patent Act).

Nos termos de precedentes da Suprema Corte americana, um titular da patente poderá preservar os seus direitos previsto no §271 quando licencia outros para fazerem e venderem os produtos patenteados e Mallinckrodt sustentou que não havia base legal para negar a mesma garantia para o titular da patente que faz e vende o próprio produto patenteado.

O Juiz Taranto acrescentou que o princípio de Mallinckrodt permanece sólido, mesmo depois da decisão da Suprema Corte no caso Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 EUA 617, 2008 (neste caso, em síntese, a Suprema Corte decidiu que a exaustão aplica-se às patentes, tanto de processo, quanto de método. Como o contrato de licença era específico para a venda daqueles componentes que continha as patentes que eram objetos da disputa, a venda exauriu o direito patentário). Destacou, também, que adere ao entendimento esposado no caso Jazz Photo Corp. v. International Trade Comm´n, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001), no qual ficou decidido que um proprietário de patente americana, que apenas vende ou autoriza a venda de um produto patenteado nos Estados Unidos no exterior, não autoriza que o comprador importe o produto e venda e use nos Estados Unidos, pois isso ofenderia os direitos da titular da patente.

A interpretação e a regra da não exaustão do caso do Jazz Photo´s reconhece, assim, que os mercados estrangeiros não são equivalentes aos dos mercados estadunidenses, nos quais a venda do produto patenteado faz com que haja a exaustão dos direitos do titular no produto vendido. Um comprador ainda pode contar com uma venda externa como uma defesa para a infração, mas apenas se tiver uma licença expressa ou implícita – o que é diferente da defesa que invoca a exaustão, como no caso

da Quanta –, ou seja, está vinculado às comunicações da patente ou outras circunstâncias da venda.

Por isso, ele conclui que o princípio da não exaustão da Jazz Photo´s continua sólido mesmo após a decisão da Suprema Corte no caso Kirstsaeng v. John & Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351 (2013), em que o Tribunal não se referiu ao direito das patentes, ou quando uma venda estrangeira deve ser vista como uma forma de conferir autoridade para de outra forma se infringir direito doméstico (caso de direitos autorais no qual se sustenta que o art. 17 U.S.C. §109 (a) permite aos detentores de direitos de autor de artigos de tomar certos atos sem a autorização do autor. Sustenta o Juiz que não há contrapartida dessa disposição na Lei de Patentes).

Pois bem, os fatos, delimitados pelas partes para julgamento, foram os seguintes: a Lexmark International, Inc. fabrica e vende impressoras, assim como os cartuchos de toner para as suas impressoras. A Lexmark possui diversas patentes que cobrem os cartuchos e os seus usos. Os cartuchos em questão, neste caso, foram primeiramente vendidos tanto dentro dos Estados Unidos, como fora. Alguns dos cartuchos vendidos fora e todos os cartuchos vendidos nos Estados Unidos discutidos no caso foram vendidos, com desconto, expressamente sujeitos a uma restrição de uso único/sem revenda. A Impression Products, Inc., depois, adquiriu os cartuchos em questão para revendê-los nos Estados Unidos (os mesmos cartuchos que haviam sido vendidos com as restrições depois de um terceiro ter modificado parcialmente os cartuchos para possibilitar a reutilização, em violação da restrição de uso único/sem revenda).

A Impression Products, Inc. revendeu os cartuchos patenteados da Lexmark nos Estados Unidos e importou os que haviam sido adquiridos fora. Em ambos os casos, agiu sem a autorização expressa e afirmativa da Lexmark e, como os cartuchos eram de uso restrito, em violação à expressa negativa da autorização para que fossem reutilizados e revendidos. A atitude da Impression Products, Inc. ofende o art. 35 da U.S.C. §271, a não ser que o fato da Lexmark inicialmente ter vendido os cartuchos constitua uma concessão da autorização que faça com que a revenda e importação posterior da Impression Products, Inc. com base na doutrina da exaustão dos direitos. Questiona-se, assim, se a venda da inicial da Lexmark fez com que ocorressem dois efeitos: um em relação à restrição do uso único/sem revenda (onde

quer que ocorra), e outro em relação à venda estrangeira inicial de todos os cartuchos, seja com as restrições, ou não.

A conclusão do voto foi que, quando o proprietário de uma patente vende um produto patenteado com restrições adequadas de revenda e reutilização e comunica o comprador na hora da compra, o proprietário da patente não está conferindo autoridade para que o comprador se envolva na revenda e reutilização proibidas. O proprietário da patente não exaure (esgota) os seus direitos de cobrar do comprador que tiver se envolvido nessa recompra ou reutilização através da infração – ou mesmo dos compradores que tinham conhecimento das restrições). Também foi decidido que a venda em um país estrangeiro do produto da patente, quando feita pelo proprietário da patente ou com a sua aprovação, também não exaure (esgota) os direitos provenientes da patente no produto vendido, mesmo quando nenhuma reserva de direitos acompanhe a venda. A perda dos direitos do titular da patente baseada na venda estrangeira permanece uma questão de ser concedida licença expressa ou implícita.

Assim, os Juízes decidiram, primeiro, por reverter a decisão da Corte distrital de que não havia ofensa aos direitos do titular da patente em relação aos cartuchos retornáveis primeiramente vendidos nos Estados Unidos. Segundo, mantiveram o entendimento da Corte distrital de haver ofensa aos direitos do proprietário da patente em relação aos cartuchos vendidos no exterior. Como é próprio de direito estadunidense, a decisão vale para o caso da Lexmark e para quaisquer outros que tenham as mesmas bases fáticas e de direito.

Diante disso, os 09 (nove) Juízes votaram de acordo com o voto do Juiz Taranto, tendo apenas o Juiz DYK, apresentado voto divergente. No extenso voto, o referido Juiz entendeu que a decisão no caso Mallinckotdt deveria ser declarada nula por ser impossível de ser conciliada com a decisão do caso Quanta Computer Inc. v. LG Eletronics, Inc., 553 U.S., 617 (2008) e, por entender que houve entendimento oposto na decisão da Suprema Corte, não mais deveria ser seguida, o que, em relação à exaustão nacional, significaria que tão logo a Lexmark tenha feito a venda do cartucho no mercado interno, isso significa a exaustão de direitos e, portanto, a liberdade do comprador de revender o cartucho. O Juiz destaca, ainda, que a exaustão de direitos aplica-se somente às vendas e, não, às licenças concedidas, com base em diversos precedentes citados.

Um segundo argumento, quanto à exaustão internacional, o Juiz divergente destaca que todos concordam que a Lexmark fez as vendas no exterior em comunicar a reserva de direitos patentários estadunidenses, ou seja, as vendas foram feitas sem nenhuma restrição de revenda ou reutilização. Assim, entende que houve a exaustão de direitos, também, neste caso. O Juiz DYK destaca concordar com o entendimento de todos de que a mera venda no exterior, em qualquer caso, não significa que houve a exaustão dos direitos estadunidenses da patente (como reconhecido no caso Jazz Photo). Entretanto, concorda com o pensamento defendido pelo Governo, de que a venda no exterior deve resultar na exaustão dos referidos direitos se o vendedor (seja o titular, ou aquele legalmente por ele autorizado) não reservar os direitos patentários estadunidenses explicitamente, ou seja, se não constar do documento de venda esta ressalva, há a exaustão.

Por esses motivos, o Juiz DYK diverge dos demais e argumenta ser nula a decisão anterior da Corte Circuit no caso Mallinckot por entender não ser condizente com o decidido pela Suprema Corte e, tembém, nula a decisão do Jazz Photo´s por entender que impõe uma proibição geral à exaustão externa. Assim, admite a exaustão externa quando os proprietário da patente nos Estados Unidos não tenha notificado o comprador da sua retenção dos direitos da patente estadunidense. Está aí, a dissidência em relação aos demais Juízes.

5. CONCLUSÃO

É corrente a noção de que os Estados Unidos da América foram criados a partir de quatro premissas: liberdade, desconfiança do governo, tolerância e otimismo. A visão que se propaga é a de que ali há uma ideia de empreendedorismo de trabalho desbravador, uma busca pelo trabalho na construção de um ideal, sempre com certa desconfiança com o governo. Assim, o que se espera do Estado é que não interfira, não atrapalhe.

Talvez por isso o povo americano revele uma força social, baseada, principalmente, em seu associativismo para busca do bem coletivo, incomum em diversos países (entendo que no Brasil, por exemplo). De qualquer forma, pela posição econômica e histórica ocupada pelo Brasil, cada vez mais, há uma consciência da importância dos direitos intelectuais, especialmente, marcas e patentes.

A própria evolução do INPI e o aumento expressivo de depósitos e marcas e patentes atestam tal afirmativa, apesar de o último relatório anual da Organização Mundial de Propriedade Intelecutal (WIPO) mostrar que o número de patentes validadas no Brasil está muito atrás dos países considerados referência em inovação, mas, certamente é possível ver uma tendência de mudança desse cenário.

Assim, deve-se sempre ter em vista que o direito das patentes não foi criado para gerar fortunas, mas, para assegurar o progresso das ciências e das artes. A lição que o Brasil pode ter é que apesar dos 10 (dez) Juízes terem privilegiado a impossibilidade da exaustão de direitos no caso Lexmark acima tratado, parece-nos muito mais acertado o entendimento esposado pelo voto divergente que, esse sim, ao reconhecer a exaustão dos direitos patentários, privilegia o desenvolvimento do conhecimento, sem permitir a concorrência desleal.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Roger Silva. Responsabilidade Civil. São Paulo, Atlas, 2011.

ALEXANDER, Willy, "Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area", European Law Review, vol.24, fevereiro, 1999.

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª edição. 4ª Tiragem. Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª edição Alemã Theorie der Grundrechte, editora Malheiros, 2015. P. 90.

BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual: A Aplicação do Acordo TRIPS. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

_____, Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003.

BASSO, Maristela. Propriedade intelectual e importação paralela – São Paulo: Atlas, 2011.

_____. O Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual da OMC/TRIPs. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do (coord.). OMC e o Comércio Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2002, p. 113-169.

COTTIER, Thomaz. The agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. In BASSO, Maristela. Obra cit. p. 11.

CLARK, David Scott. The American legal system and legal culture. In: CLARK, David Scott; ANSAY, Turgrul. Introduction to the Law of the United States. 2 ed. Londres: Kluver Law International, 2002.

CRETELLA JÚNIOR, J. *Curso de direito romano*. 18. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura dos sistemas de Patentes e de Marcas. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. vol. I São Paulo : Paz e Terra, 1999,

GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, vol. III, 3ª. Ed., (anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), Lumen Juris, 2010.

_____. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, 2ª. Ed. Lumen Juris, 2010.

GRECO, Marco Aurélio. Internet e Direito. 2.a Ed. São Paulo: Dialética, 2000.

KRESTCHMANN, Ângela, O Acesso à Cultura e o Monopólio de Obras Intelectuais: Onde Está o Bem Público? E Para onde Vai o Direito Autoral? In: WACHOWICZ, Marcos (org.). Propriedade Intelectual e Internet. Curitiba: Juruá, 2011. v. II. p. 223-247.

LEONARDOS, Luiz. Apreciação do conflito entre marcas e nomes empresariais, Revista da ABPI,Nº 41 - Jul. /Ago. 1999.

NALINI, José Renato (org.). Propriedade Intelectual. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013.

KLEIN, Naomi. No logo – El poder de Las Marcas (Paidós, Barcelona, 2007).

NIETZSCHE, F. *Humano demasiado humano*. (1878) Lisboa: Ed. Presença, 1973.

PINHEIRO, Waldemar Álvaro. Do Conflito entre Nome Comercial e Marca. Revista da ABPI. Nº 31 - Nov. /Dez.1997.

POSNER, Richard. Economic analysis of law. New York: Aspen, 2003.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, 1º volume. 27 ed.. São Paulo Saraiva.

ROVER, Aires José; WINTER, Djônata. A Revolução Tecnológica Digital e a Proteção da Propriedade Intelectual. In: WACHOWICZ, Marcos (coord.). Propriedade Intelectual & Internet: uma perspectiva integrada à Sociedade da Informação. Tradução Omar Kaminski. Curitiba: Juruá Editora, 2002.

ROVER, Aires J. Direito, Sociedade e Informática. Florianópolis: Funjab, 2000.

ROHRMANN, Carlos Alberto. Curso de direito virtual, 1ª ed. 2ª imp. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.

THEODORO JÚNIOR, Humberto, 1938 – Comentários ao novo Código Civil, vol. 3, t. 2: Dos efeitos do negócio jurídico ao final do Livro III/ Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense 2003.

TRESSE, Vitor Schettino et MULLER, Juliana Martins de Sá. Como construir o conflito entre direitos de personalidade e do direito a marca sob um viés íntegro. In: Artigo publicado nos anais do XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNICURITIBA - Curitiba-PR. 2013. p. 159-175.

WACHOWICZ, Marcos et WINTER, Luis Alexandre Carta. Propriedade Intelectual do Software e Revolução da Tecnologia da Informação. Curitiba: Juruá, 1ª edição 2004, 4ª tiragem 2007.

WACHOWICZ, Marcos. Os paradoxos da sociedade informacional e os limites da propriedade intelectual. In: Artigo publicado nos anais do XVI Congresso Nacional do Conpedi realizado em Belo Horizonte/MG. 2007. p. 2489-2508.

WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. In: MORATO LEITE José Rubens & Wolkmer, Antonio Carlos (orgs). Os novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas. São Paulo; Saraiva, 2003.