

Em 12 de julho de 2006

BULA DE REMÉDIO COMO MEIO DE  
PROVA DE CONTRAFAÇÃO DE PA-  
TENTE DE PRODUTO. IMPRESTABIL-  
DADE ABSOLUTA NA DISPONIBIL-  
DADE DE PERÍCIA *IN RE IPSA*.

DA QUESTÃO .....	1
<i>Dos fatos relevantes</i> .....	2
DO DIREITO.....	2
<i>Da Prova:</i> .....	2
Objeto, destinatário e finalidade da prova .....	3
O valor da prova .....	4
Do princípio da prova mais adequada: a busca pela Verdade Real como meio de garantir o Acesso Constitucional à Justiça.....	5
Do ônus da prova .....	9
Da inversão de prova nas patentes de processo.....	9
A posição do juiz em face do ônus da prova.....	11
Meios de prova.....	12
Das espécies típicas e atípicas de provas.....	12
Da prova pericial.....	13
Das modalidades da prova pericial.....	14
<i>Dos requisitos de uma perícia em patentes</i> .....	15
Ler a patente.....	15
Aplicação do hipótese ao fato .....	17
A perícia e o princípio da prova mais adequada.....	19
<i>Das Infrações Cometidas Contra Patentes</i> .....	19
Da contrafação como infração civil e penal.....	20
Infração civil .....	20
Da contrafação como tipo penal.....	20
O que viola a patente.....	21
A contrafação no CPP .....	22
Da perícia em crimes de PI: exame necessário do corpo de delito.....	25
Aplicação dos artigos 201 e 202 da Lei 9279/96.....	27
Dos meios para se provar a contrafação no âmbito cível.....	28
A doutrina estrangeira.....	30
Conclusão quanto ao direito pertinente.....	36
<i>Da ineficiência da Bula de remédio como prova em caso de contrafação de patente</i> .....	36
O que é uma bula.....	36
<i>Da presunção de má fé processual</i> .....	40
CONCLUSÕES.....	42

### ***Da questão***

O Laboratório Cristália nos submete a seguinte questão:

*É compatível com o sistema do Processo Civil Brasileiro o uso de uma bula de remédio para comprovar contrafação de patente de produto?*

Nosso estudo cobrirá os seguintes aspectos:

1. Os princípios gerais da prova civil
2. Os princípios aplicados ao caso de infração de patentes
3. Da imprestabilidade da prova documental consistente de uma bula
4. Da presunção de má fé processual

## **Dos fatos relevantes**

Como documento de fls. 644,, a Abbott apresentou na ação em que alega infração de patente, movida em face da Cristália, uma bula bula datada de 2001 como sendo do objeto controverso Ritonavir, alegadamente fabricado pela Cristália.

Ocorre que, em 2001, a Cristália não comercializava o Ritanovir. A primeira vez que a Cristália colocou este produto no mercado foi em 2002, e a bula do produto quando entrou no mercado não era, e nunca foi, a submetida pela autora da ação.

## **Do direito**

A questão em análise é essencialmente de direito adjetivo, numa peculiaridade da dilação probatória dos processos em que se pretende apurar violação de direitos de patentes.

## **Da Prova**

A fase probatória é o momento em que autor e réu comprovarão os fatos alegados no processo de conhecimento. O juiz deverá nesta fase analisar os indícios e as provas aduzidas pelas partes e definir uma solução jurídica para a contenda estabelecida entre estas.

Moacyr Amaral dos Santos<sup>1</sup> afirma que toda a pretensão tem por fundamento um *ponto de fato*. É com fundamento em um fato - e dele extraindo conseqüências jurídicas - que o autor formula o pedido sobre o qual o juiz irá decidir a sentença.

---

1 SANTOS. Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil, v. IV, Rio de Janeiro: Forense, 1989. p.2.

Essa afirmação do autor pode - ou não - corresponder à verdade. Se a essa afirmação se opõe a do Réu, que não menos será verdadeira, fixam-se declarações de fato contrapostas, quanto às quais se faz sentir a ação cognoscitiva e decisória do juiz.

Esse juiz, para quem as afirmações são dirigidas, para considerá-las e decidir, precisa apurar a veracidade e existência destes fatos afirmados. Isto, porque a afirmação do juiz deverá ser baseada nos fatos verdadeiros. E essa verdade em relação aos fatos alegados pelos litigantes só poderá ser apurada através das *provas* da existência dos mesmos.

A finalidade da prova é, pois, convencer o juiz, destinatário direito da prova, quanto à existência dos fatos alegados pelas partes, destinatários indiretos da prova, no processo de conhecimento.

De acordo com a lição de Humberto Theodoro Júnior<sup>2</sup>, é do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, que o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença.

Não basta as partes somente alegarem os fatos para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade dos fatos alegados, o que se dá através das provas.<sup>3</sup>

#### Objeto, destinatário e finalidade da prova.

O que se provam – os fatos ou as alegações?

Humberto Theodoro Junior<sup>4</sup> entende que *os fatos litigiosos* são o objeto da prova.

Já Alexandre Câmara<sup>5</sup> prefere afirmar que o objeto da prova é constituído pelas alegações das partes a respeito de fatos, pois no processo, o que se quer com a produção de provas é convencer o juiz que as alegações aduzidas são verdadeiras, por isso, objeto da prova reside na alegação dos fatos e não os fatos em si. A finalidade da prova é convencer o juiz, destinatário direito da prova, quanto à

---

2 THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil v. I - Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 411.

3 MONTEIRO, João. Programa do Curso de Processo Civil, 3ª ed., v II, parágrafo 122, nota 2, p 93 apud THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil v. I - Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 411.

4 Op. Cit p. 413.

5 CÂMARA, Alexandre Freias. Lições de direito processual civil v. I. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2002, p. 392-393.

existência dos fatos alegados pelas partes, destinatários indiretos da prova, no processo de conhecimento.

As provas não se produzem para satisfação das partes, e sim para o convencimento do juízo, sendo por isto possível mesmo ao juízo, quando não se sentir “suficientemente seguro para decidir, retorna(r) da fase decisória à instrutória.”<sup>6</sup>, como a seguir veremos.

A prova, pois, é todo elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da veracidade de determinado fato alegado.<sup>7</sup> É o fundamento de fato da decisão no processo.

Por esta e outras razões a fase probatória não constitui apenas mais uma fase do processo, é sim momento de suma importância para o deslinde da causa. O que se pretende mostrar neste passo é que a prova produzida no processo está intimamente ligada *com a justiça da decisão*.

Acerca da importância das provas, sintetizando a questão, manifestou-se o Prof. Paulo César Pinheiro Carneiro em sua obra *Acesso à Justiça*<sup>8</sup>:

“Um dos papéis mais importantes que o juiz deve desempenhar no processo é aquele relacionado com as provas, ou seja, a busca da verdade. É notório que quanto melhor e, portanto, mais produtiva for a prova coligida no processo, possivelmente maior será a segurança do juiz para julgar, e certamente com maior justiça.”

Examinemos, pois, as questões que envolvem as provas no processo civil.

### O valor da prova

No tocante ao sistema de valoração da prova que o juiz adota para formar o seu conhecimento, o sistema processual pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é o sistema de valoração de prova mais adotado por outros países<sup>9</sup>.

Em tal sistema - de livre convencimento motivado do juiz, também chamado de persuasão racional -, o julgamento deve ser resultado de um raciocínio lógico

---

6 DINAMARCO, Cândido Rangel. *Fundamentos do Processo Civil Moderno*, Tomo I, Segunda Perícia e Direito à Prova, 5ª ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2002, p. 466.

7 CÂMARA, Alexandre Freias. *Lições de direito processual civil v. I*. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2002, p. 389.

8 CARNEIRO, Paulo César Pinheiro. *Acesso à Justiça*. Juizados especiais cíveis e ação civil pública, 2ª ed., ver. e atual., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000, p. 73.

9 CÂMARA *Ibidem*, p. 399.

baseado nos elementos de convicção existentes no processo.<sup>10</sup> O juiz, baseado nas provas *que constam do processo*, forma o seu convencimento com liberdade e consciência, sempre justificando racionalmente o seu convencimento.

O sistema do livre convencimento motivado está positivado no ordenamento pátrio no artigo 131 do Código de Processo Civil - CPC. No nosso sistema, embora o juiz esteja livre para formar sua convicção com relação às provas apresentadas, ele não pode tomar uma decisão arbitrária, pois a sua conclusão sobre o deslinde da contenda processual deve ser logicamente justificada.

Como leciona Humberto Theodoro Junior<sup>11</sup>, o juiz não pode fugir das normas admitidas pelo ordenamento pátrio que regulam as provas e a sua produção, nem tampouco as regras da lógica e da experiência.

De acordo com Moacyr Amaral dos Santos<sup>12</sup>:

“A convicção do juiz no processo pátrio fica condicionada: a) aos fatos nos quais se funda a relação jurídica controvertida; b) às provas destes fatos colhidas no processo; c) às regras legais e às máximas da experiência; e por isso que é condicionada; d) deverá ser motivada.”

Decidir fora destas hipóteses não é decidir livremente, mas sim arbitrariamente, contrariando o Código de Processo Civil e mesmo a Constituição, que consagra, entre outros, o dever de fundamentação das decisões judiciais – art. 93, IX da Constituição.

Do princípio da prova mais adequada: a busca pela Verdade Real como meio de garantir o Acesso Constitucional à Justiça

O princípio da verdade real consiste na busca que o magistrado deve fazer para apurar a verdade dos fatos alegados. Ele tem o dever de perseguir a verdade dos fatos em busca da decisão mais justa para a questão em litígio.

A verdade real deve ser buscada pelo juiz e que atende ao princípio da persuasão racional da prova, e do livre convencimento, inserido no artigo 131 do Código de Processo Civil<sup>13</sup>.

---

10 THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil v. I - Teoria Geral do Processo Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 417.

11 Ibidem, p. 416

12Op. Cit. p. 14.

13 Acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, PROC. RO Nº 01939-2003-003-06-00-9, Juíza Relatora: Eneida Melo Correia de Araújo, publicado no D.O.E em 14/12/2004.

O princípio da verdade real - já consagrado no direito processual penal - passa a ser observado também no processo civil. Nesse sentido, *Nelson Nery Junior defende que o ideal do direito é a busca e o encontro da verdade real. No direito Processual Civil brasileiro vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz, mas sempre com o objetivo de buscar a verdade real.*<sup>14</sup>

Barbosa Moreira<sup>15</sup> comenta que os processualistas civis defendem um poder mais amplo outorgado ao juiz, para que estes tenham mais controle sobre a direção formal e material do processo, particularmente no que tange a obtenção das provas indispensáveis para a reconstituição dos fatos relevantes para a solução do litígio. Além disso, em nível prático, este autor afirma que os processualistas defendem que o juiz tenha assegurada a possibilidade de utilizar-se dos meios necessários para o exercício eficaz de tais poderes.

A idéia básica que inspira este movimento consiste que missão essencial do órgão judicial é realizar a justiça no caso concreto, e uma sentença justa pressupõe normalmente o conhecimento completo e exato dos fatos alegados no processo.

Assim como no processo penal, o juiz do processo civil, não deve ser mero expectador, apenas esperando para analisar as provas convenientemente apresentadas pelas partes. O juiz deve se colocar em uma posição atuante no processo para que desta forma busque por ele mesmo a verdade dos fatos.

A verdade real em relação às provas apresentadas em um processo, seja na esfera civil ou penal ocorre quando o magistrado utilizando-se dos poderes a ele outorgado para apurar a verdade dos fatos utilizando-se do *meio de prova e da prova* mais adequados aos fatos narrados. Pois desta maneira ele estará buscando pelos meios mais seguros e indicados em cada caso a obtenção da verdade real dos fatos.

Não desprezamos aqui os outros meios de prova, tampouco ignoramos o princípio do artigo 332 do CPC, que defende a validade de todos os meios de provas admitidas em direito. Argumentamos, entretanto, que embasado no princípio da verdade real e do acesso a justiça, o juiz deve utilizar os seus poderes para perseguir a verdade dos fatos utilizando-se dos *instrumentos mais adequados ao caso concreto*, desde que esses instrumentos estejam disponíveis.

---

14 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2002, p. 693.

15 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 2001, p.217

Caso não estejam, ele é livre para utilizar-se de todos os outros meios de provas e de todas as outras provas disponíveis, conforme os artigos 131 e 332 do CPC, mas a prioridade deve ser dada, quando possível, ao meio de prova e à prova mais adequada para a verificação da verdade dos fatos alegados no processo.

Neste sentido temos a lição de Barbosa Moreira<sup>16</sup>:

Sabemos que o princípio fundamental na valoração das provas é o da liberdade do juiz, é o da livre apreciação das provas consagrado no artigo 131 do CPC, mas liberdade de valoração não significa arbítrio. Todos sabemos que a liberdade que o juiz goza é sujeita a determinados limites e, sobretudo, sujeita à possibilidade de controle; do contrário ele se converte ou se subverte em arbítrio judicial, que é coisa detestável. Ninguém mais do que os juízes devem detestar o arbítrio, inclusive o judicial. **Há uma série de regras lógicas que não podemos deixar de observar na apreciação das provas. Há leis da natureza que não podemos desconhecer, e há as máximas de experiência, às quais o Código mesmo faz referência, em outro dispositivo<sup>17</sup>. ...**

Refiro-me aqui, à necessidade, - esta sim impostergável - de o juiz, em qualquer nível, por o maior empenho possível na fundamentação de sua decisão, sobre tudo no tocante à matéria de fato e, portanto, à valoração das provas.

Quando em uma demanda existirem vários meios de provas e várias provas para comprovar os fatos alegados, pelo princípio da verdade real, *o juiz deve utilizar-se do meio mais adequado para apurar os fatos objeto da demanda, deve buscar, enfim, a prova mais adequada.*

E entenda-se – a mais adequada para se obter a verdade dos fatos. Utilizar-se da prova menos custosa, ou de mais fácil produção, em detrimento daquela que melhor esclareça as questões discutidas no processo implica negar a parte uma decisão judicial justa, viola não só a verdade real, mas o próprio direito de acesso justiça na sua acepção de conferir à parte a decisão judicial justa, conferir o direito àquele que o tem.

---

16 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Revista de Processo V. 76, "Provas Atípicas". São Paulo: RT, 1994., p. 125-126.

Poderiam alguns afirmar que a busca pela verdade real poderia eternizar o processo, prolongando a demanda, sendo esta a razão da não aplicação do princípio da verdade real no processo civil. Tal não ocorre. Deve-se buscar o equilíbrio entre a segurança e a rapidez, e não privilegiar uma em detrimento da outra.

Chiovenda já afirmava ser fundamental ao processo poder assegurar ao vencedor tudo aquilo que ele tem direito a receber<sup>18</sup>, da forma mais rápida e proveitosa possível, com menor sacrifício para o vencido.

No entanto, esse ideal de justiça rápida, até instantânea, e absolutamente segura não pode ser alcançado. A rapidez deve ser priorizada, sim, mas sempre com um mínimo de sacrifício para a segurança dos julgados.

Existindo dois meios de prova a disposição do juízo, não poderá este, ao argumento de buscar a celeridade do processo, escolher aquele que, apesar de mais rápido, muitos vezes apenas um pouco mais rápido, em detrimento da prova que trará mais segurança (*rectius* justiça) na decisão.

Buscando a prova, e mesmo a sua forma de produção, que melhor demonstre os fatos probandos, ele estará utilizando as melhores ferramentas e o melhor material disponível para obter o melhor resultado no caso concreto.

Sintetizando a questão com brilhantismo, o prof. Cândido Dinamarco nos ensina:

“o prof. Antônio Magalhães Gomes Filho ressaltou o valor da prova no processo e o direito a ela como inerência do próprio *direito ao processo*, principiando assim a sua *introdução*:

‘o tema da prova é seguramente o mais importante e fecundo da ciência processual, não só pelo valor da reconstrução dos fatos na formação do provimento jurisdicional, mas sobretudo por constituir ponto de observação privilegiado para o estudo das íntimas e complexas relações entre o processo e as estruturas sociais’.<sup>19</sup>

Essa perspectiva metaprocessual e mesmo metajurídica mostra a prova como um verdadeiro *direito público ou*

---

18 “Il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha um diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire (CHIOVENDA, Giuseppe. Saggi di diritto processuale civile. Roma: 1930, v. 1, p. 110, apud CARNEIRO, Paulo César Pinheiro. Acesso à Justiça. Juizados especiais cíveis e ação civil pública, 2ª ed., ver. e atual., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000, p. 79.

19 (nota do original) Cfr. Sobre o direito à prova no processo penal, p. 1.



*cívico* de cada um deles, inerente à ação e à defesa. (...) Dessa perspectiva, prova é muito mais que um ônus a que estão sujeitos os litigantes, com a conseqüente imposição da *regra de julgamento* em caso de omissão em provar<sup>20</sup>. É um penhor das possibilidades de obter justiça através do processo.”<sup>21</sup>

Resta claro que a prova é mecanismo de concretização do próprio direito ao processo, e em tempos onde se busca a efetividade do processo como meio de acesso à justiça, à ordem jurídica justa, garantido constitucionalmente, a realização da prova adequada quando disponível é imperativo constitucional.

#### Do ônus da prova

Cientes do objeto da prova, impõe-se definir a quem incumbe produzi-la. O artigo 333 do CPC determina que caiba ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de direito e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Alexandre Câmara<sup>22</sup> ainda lembra que cabe ao réu também o ônus da contraprova, isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Em algumas situações, a inversão do ônus da prova é permitida, como nas hipóteses positivadas no artigo 6, VIII do Código de Defesa do Consumidor<sup>23</sup> e nos casos de contrafação de patente de processo, previsto no parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 9279/96.

#### ***Da inversão de prova nas patentes de processo***

Este parecerista já concluiu<sup>24</sup> que - nos casos de contrafação de patentes *de processo*, mas não de produto - é usual que se inverta o ônus da prova, visto que é

---

20 (nota do original) Cfr. Giovanni Verde, L'onere della prova nel processo civile, n. 9, p. 37.

21 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno, Tomo I, Segunda Perícia e Direito à Prova, 5ª ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2002, p. 463/464.

22 Op. Cit.p. 395

23 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: .. VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

24 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003, p 388 e 424,

extremamente oneroso ao titular da patente provar qual o processo utilizado pelo pretense infrator:

Outro problema, extremamente relevante quando se trata de patente de processo, é a obtenção da prova: em geral não é muito fácil determinar se um processo está sendo utilizado em violação de privilégio. Nos casos, como no Brasil, em que se possa fazer busca e apreensão *inaudita altera pars* no local onde o processo se realize, tudo se resolve a contento; mas se tal procedimento não é possível, impõe-se a adoção de outros remédios processuais adequados <sup>25</sup>.

O caso mais flagrante em que a busca e apreensão não funciona, outra vez, é o do processo utilizado fora da jurisdição pertinente - quando o produto é importado -, circunstância em que a prova fica difícil de colher. Para obviar tal problema, a jurisprudência de vários países veio a elaborar a doutrina da reversão do ônus da prova <sup>26</sup>.

---

25 [Nota do original] Bercovitz, op.cit.[Alberto Bercovitz, Las variaciones de los sistemas de patentamiento con sus méritos y ventajas no Seminario sobre la propiedad Industrial para la Industria y el Comercio, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, con el auspicio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, Santiago de Chile, 23 al 25 de abril de 1986], " existe una gradación de medidas en torno a la protección de las sustancias químicas y farmacéuticas, que van desde la protección absoluta que ofrece la patente do producto hasta la falta total de aquella, respecto a las invenciones de sustancias medicamentosas cuando se prohíbe totalmente su patentabilidad. En los estados intermedios están la patentabilidad simple de los procedimientos, la patentabilidad de los mismos con protección indirecta del producto reforzada por la inversión de la carga de la prueba. (...) En este caso una vez más hay que hacer notar que la opción de legislador debe situarse en un marco más amplio que el de la ley de patentes, puesto que la regulación de esta materia puede tener una incidencia decisiva en el desarrollo de la industria química y farmacéutica. Por tanto, para regular estos temas en la ley de patentes, el legislador tiene que tener ante todo una idea sobre la política que piensa seguir el desarrollo de esa industria, ya que las normas de patentes han de servir y ser coherentes con esa política.

26 [Nota do original] Bercovitz, op. cit.: "Para evitar este grave inconveniente, se ha incluido en algunos ordenamientos una norma que aparecía ya en la legislación alemana de finales del siglo pasado. Se trata de la denominada "inversión de la carga de prueba", según la cual cuando una patente tenga por objeto la invención de procedimiento para la obtención de una nueva sustancia. Evidentemente que la razón en la que se fundamenta la norma radica en considerar que, siendo la sustancia nueva el, procedimiento patentado gracias al cual se obtiene, debe considerar que es el único existente mientras no se pruebe lo contrario. No cabe duda que la inversión de la carga de la prueba junto con la protección indirecta del producto, refuerzan notablemente la posición del titular de la patente. Ahora bien; si un tercero inventa un procedimiento distinto para la obtención de la misma sustancia. entonces nada le impedirá producirla, si su patente no es dependiente de la anterior y no tiene por qué serlo necesariamente". O TRIPs incorpora tal doutrina em seu art. 34:"1.For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process: (a) if the product obtained by the patented process is new; (b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actually used. 2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is fulfilled or only if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled. 3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account."

Tal disposição resulta do art. 34 do TRIPs <sup>27</sup>, que, no entanto, é mais equilibrado e razoável do que a lei brasileira:

Art.34 - 1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b do Art. 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado.

Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

- a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;
- b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "a" ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo "b".

3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.

Vale enfatizar que os critérios apontados pela redação do TRIPs têm legitimidade total para serem tomados como diretiva pelo juiz brasileiro.

Como indicado, o artigo 34 do acordo TRIPs, também possui a mesma previsão do parágrafo 42 da Lei 9279/96.

### *A posição do juiz em face do ônus da prova*

Não obstante o acima, a doutrina processualista moderna, no entanto, defende que sendo o impulso do processo encarregado ao juiz,

“não obstante seja das partes o interesse primário pela solução dos conflitos em que estão envolvidas, nem por isso se pode desconsiderar que o processo é instrumento público de exercício de uma função pública – a jurisdição. (...). A regra do impulso oficial, como desdobramento da participação que a ga-

---

<sup>27</sup> Vide Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 154 e seguintes, cuja análise indica que o art. 42 § 2º está desconforme, por excesso, com os parâmetros do TRIPs.

rantia do contraditório impõe ao juiz, quer que ele determine ou realize os atos necessários independentemente de requerimento das partes.”<sup>28</sup>

Isto significa, em síntese, que o juiz não é mero expectador, não se restringe a posição passiva diante da conduta das partes, tem sim um papel ativo, buscando a verdade real, a realização da justiça.

Concluimos, pois, que o ônus da prova é, de fato, das partes, mas sua condução é feita pelo juízo, que deverá sempre admitir e negar as provas pedidas, e mesmo determinar a produção de provas, buscando a realização da prova que leve a demonstração efetiva dos fatos alegados no processo, como mecanismo de prover a justiça da decisão.

### Meios de prova

Meios de prova são os instrumentos que possibilitam a verificação da veracidade dos fatos alegados. A prova dos fatos alegados pelas partes em um litígio deve ser feita através dos meios adequados, reconhecidos pelo direito como idôneos e moralmente legítimos.

O artigo 332 do CPC preceitua que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou defesa.

Moacyr Amaral dos Santos<sup>29</sup> afirma que a prova deve se fazer pelos meios mais adequados aos fatos narrados. Este autor elucida que os meios e métodos de prova variam até mesmo em relação à finalidade desta e prossegue seu raciocínio afirmando *que o químico, para atestar os elementos componentes de um produto farmacêutico, terá que usar de meios e métodos técnica e cientificamente havidos como idôneos.*

### Das espécies típicas e atípicas de provas

As provas típicas são as previstas no CPC:

- depoimento pessoal (artigos 342 à 347 do CPC);
- confissão (artigos 348 à 354 do CPC);
- exibição de documento ou coisa (artigos 355 à 363 do CPC);

---

28 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno, Tomo I, Direito e Processo, 5ª ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2002, p. 131/132.

29 Op.Cit. p. 2

- prova documental (artigos 364 à 399 do CPC);
- prova testemunhal (artigos 400 à 419 do CPC);
- prova pericial (artigos 420 à 439 do CPC);
- inspeção judicial (artigos 440 à 354 do CPC);

O nosso direito também aceita mesmo a *prova atípica*, que são meios de provas não tipificados em nosso ordenamento jurídico, mas legítimas e moralmente aceitos.

José Carlos Barbosa Moreira<sup>30</sup>, no entanto, pondera que – além do parâmetro de liceidade e moralidade - no momento da valoração das provas devem ser observados algumas regras e princípios, como as *máximas da experiência*. Para este autor, o princípio da preferência pela forma típica da prova deve ser observado, e quando não for possível observá-lo, deve-se redobrar os cuidados na valoração da prova atípica.

Esta pesquisa se aterá, neste passo, a discorrer sobre a prova pericial, visto que, como veremos adiante, este meio de prova é os mais utilizados para se apurar crimes de contrafação de patente.

#### Da prova pericial

Existem casos, como no caso de contrafação de patente, que o julgamento do mérito da causa depende de conhecimentos técnicos específicos, fugindo dos conhecimentos adquiridos pelo magistrado.

Para estes casos mister se faz o auxílio de um perito, um *expert* na questão em litígio que irá auxiliar o juízo na verificação da veracidade dos fatos alegados pela partes. O perito judicial é pois, o auxiliar eventual do juiz<sup>31</sup> e possui sua regulamentação no artigo 145 do CPC.

A perícia é a declaração de ciência que um especialista faz sobre um determinado assunto ou também pode ser a afirmação, por esse *expert*, de um juízo constituído de parecer técnico visando o auxílio do juiz ou a interpretação ou apreciação dos fatos. Ela consiste no meio pelo qual, no processo, pessoas entendidas na

---

30 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Revista de Processo V. 76, "Provas Atípicas". São Paulo: RT, 1994, p. 125.

31 FUX. Luiz, Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 654

matéria especializada - e sob compromisso -, verificam fatos interessantes à causa, transmitindo ao juízo o respectivo parecer<sup>32</sup>.

A atividade do perito se exerce no sentido de verificar os fatos relativos à matéria em que é versado ou prático, quer apenas certificando-os, quer apreciando-os ou interpretando-os, num e noutra caso transmitindo ao juiz um relato ou um parecer.

Consiste esta verificação no exame de pessoas coisas ou lugares, para simples percepção de fatos, a fim de fornecer ao juízo elementos de prova quanto a existência ou inexistência destes.<sup>33</sup>

Não obstante o parecer ou da avaliação do perito ser meramente opinativa, servindo como fonte de informação e orientação para o juiz, não estando este adstrito ao laudo pericial para formar a sua convicção sobre os fatos narrados pelas partes no processo, em muitos casos, como na apuração de contrafação de patente, o laudo pericial é fundamental para o deslinde da questão.

Nestes casos, em que a apuração dos fatos depende principalmente da perícia, mister se faz que os peritos se cerquem das técnicas, meios e das provas mais adequadas para a apuração dos fatos alegados, pois é principalmente com base no laudo pericial que o juiz formará a sua convicção acerca da veracidade dos fatos alegados.

### ***Das modalidades da prova pericial***

De acordo com o artigo 420 do CPC, a prova pericial consiste em *exame*, *vistoria* ou *avaliação*.

De acordo com Moacyr Amaral Santos<sup>34</sup>, consiste *exame* na inspeção sobre coisas, pessoas ou documentos, para a verificação de qualquer fato ou circunstância que tenha interesse para a solução do litígio. A *vistoria* é a mesma inspeção, quando realizada sobre bens imóveis. E a *avaliação*, é a apuração do valor, em dinheiro, de coisas, direitos, ou obrigações em litígio.

Antônio Carlos Araújo Cintra<sup>35</sup> entende que

---

32 Op.Cit. p. 308-310.

33 SANTOS. Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil, v. IV, Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 317

34 SANTOS. Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil, v. IV, Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 310-311

35 CINTRA. Antônio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil. v. IV. Rio de Janeiro, 2002 p.202

Denis Borges Barbosa

Mestre em Direito (UGF, 1982)

Master of Laws (Columbia University, 1983)

Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

“os exames são as verificações de fatos ou circunstâncias relevantes para o litígio, manifestados em pessoas ou coisas móveis (inclusive semoventes); as vistorias seriam tais verificações feitas sobre imóveis; e "arbitramento”, seguindo este autor o mesmo entendimento de Câmara Leal, é a estimação judicial, feita por peritos, do valor, em moeda, de coisas, direitos ou obrigações”, sendo que "a avaliação é uma modalidade especial de arbitramento, que recebe essa denominação, quando feito em inventários, partilhas ou em processo administrativos, e nas execuções ou ações executivas, para estimação do valor da coisa penhorada”.

Tem-se que a modalidade em estudo vem a ser o *exame sobre coisas*.

### **Dos requisitos de uma perícia em patentes**

A perícia em patentes presume dois atos essenciais <sup>36</sup>:

1. Ler a patente
2. Verificar se a coisa ou o processo sob inspeção corresponde ao tipo descrito na patente.

#### Ler a patente

Nem o engenheiro (ou cientista...) treinado nas substâncias da técnica, e experiente na sua aplicação, nem o advogado, aperfeiçoado na arte de interpretar e aplicar normas, tem em geral treinamento e contato com as peculiaridades de uma patente. Em particular no Brasil.

Como se lê uma patente?. Vale seguir a lição constante de um acórdão judicial clássico sobre a questão<sup>37</sup>

---

36 SCHIMIDT-SZALE, Joanna & PIERRE, Jean-Luc. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Litec, 2001 p.83-84. 1° Les moyens du demandeur 196. - Pour réussir dans son action, le demandeur en contrefaçon doit établir l'existence de ressemblances entre l'objet breveté et celui exploité par le défendeur. a) Détermination de l'objet breveté 197. - L'objet du brevet est déterminé par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications (CPI, art. L. 613-2) (95). Si les revendications ont été étendues postérieurement à la date de la publication de la demande, ou à celle de la notification de la copie de la demande au présumé contrefacteur, elles ne sont pas opposables au défendeur (CPI, art. L. 615-4, ai. 2, 1°). b) Détermination de l'objet suspect 198. - Conformément au droit commun, le demandeur en contrefaçon doit prouver ses allégations en matière de brevets, la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances avec l'invention protégée. L'identification de l'objet contrefaisant peut être faite par tout moyen : témoignages, présomptions, aveu, écrits, etc. (CPI, art. L. 615-5, ai. 1) (96). Toutefois, la loi organise au profit du breveté un moyen de preuve privilégié, consistant dans la saisie contrefaçon (CPI, art. L. 615-5, ai. 2 et 3). (...) c) Comparaison entre l'objet protégé et l'objet suspect 199. - La contrefaçon est réalisée des lors qu'il existe entre l'objet breveté et celui exploité par le défendeur des ressemblances portant sur les éléments essentiels. Elle peut être réalisée par l'exploitation d'une invention équivalente.”

37 Acórdão do caso canadense American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals relatado a p. 31 RPC 1976. O texto original é: “The first task in any patent action is to decide exactly what monopoly the patentee has been granted. Today all patents end with claims. The function of the claims is to define the monopoly. The patent, if valid, enables the patentee to stop other people making anything covered by, or using any process covered by, his claims during the life of the patent. One of the important features of the claims is to make it clear to other people what they are not entitled to do

**Denis Borges Barbosa**

**Mestre em Direito (UGF, 1982)**

**Master of Laws (Columbia University, 1983)**

**Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba**

A primeira tarefa em toda a ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicações. A função das reivindicações é definir o monopólio. A patente, se válida, permite o titular da patente proibir qualquer pessoa de fazer qualquer ato coberto pelas reivindicações, ou de usar qualquer processo descrito nelas, durante toda a vida da patente. Uma das características importantes das reivindicações é de fazer claro aos terceiros o que eles não tem permissão de fazer durante a vigência da patente, e o Lei de Patentes obriga expressamente que as reivindicações devem ser claras, sucintas, desobstruídas e devem razoavelmente ser baseadas na que foi descrito no relatório da patente.

Assim, antes de ler as reivindicações da patente, deve-se ir ao relatório, que é uma descrição completa da invenção, e do que está sendo reivindicado. O relatório deve ser uma descrição completa que permita a qualquer um, depois que a patente expirar, de levar a invenção à prática. Patentes são monopólios, concedidos para incentivar que as pessoas criem invenções, e também divulgar o conteúdo dessas invenções, e a menos que seja fornecida uma descrição completa e adequada da patente, esta não será tida como válida.

Assim também, quando se lêem as reivindicações, é necessário que se possa saber o que é lícito e o que não é permitido, e se as reivindicações forem incompreensíveis ou ambíguas, ou se elas não tenham relação com a invenção como efetivamente descrita no relatório, a patente também será inválida.

Não se deve esperar que cada patente seja compreensível a qualquer um, porque as patentes são dirigidas às pessoas que têm conhecimento nos campos tecnológicos em que cada patente é concedida - ou seja, são destinadas aos conhecedores da tecnologia em questão. A descrição da invenção tem o propósito de permitir esse homem, o conhecedor da tecnologia, de por a nova criação

---

during the life of the patent, and the Patents Act expressly provides that the claims must be clear and succinct and must be fairly based upon the matter disclosed in the specification. Before ever you get to the claims of the patent you should find a complete description of the invention, a description of what is going to be claimed. It should be a complete description which will enable anybody, after the patent has expired, to put the invention into practice. These monopolies are granted to encourage people to make inventions and to make the nature and working of them known, and unless a full and fair description is given the patent ought not to be held valid. In the same way, when you get to the claims you ought to be able to know what you may do and what you may not do, and if the claims are incomprehensible or ambiguous, or do not really relate to the invention which has been disclosed in the body of the patent specification, the patent again should not stand valid. It is not to be expected that every patent will be comprehensible to anybody who happens to pick it up, for patents are directed to persons who have skills in the particular fields with which each patent is concerned - the so-called men skilled in the art. The description of the invention has only to be a description sufficient to enable the notional skilled man to put it into practice. Only those familiar in the field in question can be expected to make anything of the claims. An understanding of the claims, a determination as to their scope - what lawyers call the construction of the claims - is necessarily the first task to be undertaken, and it must be done dispassionately. The claims should be considered without reference to the effect that the giving of any particular meaning may have on any issue of infringement, without reference to the result and effect so far as the attack on validity is concerned. The language used in each claim is in the end determinative, but each claim must be considered against the background of, in the context of, the specification as a whole. The specification itself has to be considered in the context of the general field to which the invention is applicable. It is directed to skilled men in the particular field and they will read it against their knowledge of the prevailing conditions in the field at the time that the patent is granted, and against their knowledge of earlier work which may have been done in this same field."



Denis Borges Barbosa

Mestre em Direito (UGF, 1982)

Master of Laws (Columbia University, 1983)

Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

em prática. Somente daquele que é familiar no campo da tecnologia na pergunta pode esperar-se que as reivindicações sejam úteis.

A compreensão das reivindicações, a determinação de seu escopo - o que os advogados chama de interpretação das reivindicações - é necessariamente a primeira tarefa ser empreendida, e tal trabalho deve ser feito desapaixonadamente; a leitura deve ser realizada sem levar em conta o efeito que a interpretação venha a ter sobre a conclusão de se a patente está sendo ou não violada, nem levar em conta se o resultado da interpretação possa resultar na nulidade da patente.

O texto de cada reivindicação é, no fim das contas, o elemento conclusivo, mas cada reivindicação deve ser considerada dentro da perspectiva, e no contexto, do que se lê no relatório, como um todo. O relatório, ele mesmo, tem que ser considerado no contexto do campo geral em que a invenção é aplicável. O relatório se dirige às pessoas que detêm conhecimento no campo particular, e estas lê-lo-ão sob a ótica de seu conhecimento das condições prevalecendo no campo no tempo em que a patente foi concedida, e do conhecimento da tecnologia anterior a essa época.

O enunciado didático do acórdão aponta para algumas das exigências maiores da perícia em matéria de patentes. O documento, em si, tem um dupla função, e há que se distinguir o que pertence a cada uma delas.

A primeira função é a *informativa*: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não *uso*, eis que esse é exclusivo do titular. Assim, contribui-se para a aceleração da pesquisa, e possibilita-se que, ao fim do prazo da patente, a tecnologia passe a ser, então sim, de *domínio comum*. Esta função é desempenhada primordialmente pelo relatório descritivo.

A segunda função é a reversa: a de restringir o uso da tecnologia, tal como circunscrita pelas reivindicações. Nem tudo que está no relatório será reivindicado (o estado da arte certamente não o será...), mas tudo o que for reivindicado deverá necessariamente estar no relatório.

Assim, não há perícia possível se o perito não conhecer antes a patente, se não puder confrontar as reivindicações com o que constatar na inspeção pessoal e nos testes. A seriedade profissional e os interesses da defesa obrigam o perito a indicar que reivindicação, precisa e numericamente, foi violada, e como.

#### Aplicação do hipótese ao fato

Uma vez determinado qual o tipo, cabe ao perito determinar se o que está prefigurado na patente ocorre no objeto material sob análise, ou nos passos do procedimento que, alegadamente, incorre em colisão com a exclusividade.

Uma vez que se tenha apreendido ou adquirido um exemplar do objeto, cabe ao perito determinar se as características descritas nos documentos estão nele presentes. Tal pode ocorrer, seja diretamente, seja *por equivalência* <sup>38</sup>.

Em se tratando de reivindicação de processo, os termos da comparação se dão entre os passos descritos e reivindicados, e o que o perito vê numa inspeção ao estabelecimento fabril. Em certos casos, pode-se igualmente constatar a contrafação através de análise de registro de um *software* de controle de processos, sempre verificada a correspondência entre o controle e a efetiva ação física.

Apenas na inviabilidade de se conseguir prova real (*res ipsa*), o que se dá quase que exclusivamente em relação a processos químicos, cabe ao perito determinar a probabilidade da violação através de índices materiais relevantes. Por exemplo, certos processos de obtenção deixam marcas no produto resultante, por exemplo, detritos de catalizadores, níveis de certas impurezas, etc; a presença desses índices pode levar a conclusão de que se violaram as reivindicações.

Outros índices, igualmente sujeitos à perícia, mas cada vez com menos certeza de veracidade, serão documentos de compra de insumos, análise de maquinaria e equipamentos (pois algumas vezes estes revelam sua função em termos de conduzir e viabilizar um processo).

Note-se que cada um desses meios de prova se refere, direta ou indiretamente, ao objeto contrafeito em si mesmo. São *motivados*, no sentido que representam a coisa ou o processo em si mesmo, em relação de referência real.

Igualmente são motivados e, eventualmente, com asseveração de veracidade se distribuídos pelo próprio réu, os documentos técnicos que descrevem os procedimentos fabris.

No entanto, não haverá motivação, constituindo-se em prova indireta e extensamente falível, outros meios de prova que se proponham a confirmar a contrafação, quando não haja referência real ao objeto ou processo alegadamente contrafeito, para que se o confronte com as reivindicações. Assim, testemunhos, confissões, e que tais.

No caso de reivindicações de produto, a prova é simples, e inegável. A coisa, por si só fala. Cabe ao perito, apenas, verificar se o que ela fala é o que a patente pre-

---

38 Quanto a este conceito, vide Nota sobre a Doutrina dos Equivalentes em Patentes, no nosso Usucapião de Patentes e outros Estudos de Direito da Propriedade Intelectual, Lumen Júris, no prelo, ou no livro Criações Industriais, GVLAW Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, no prelo; o artigo é também encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/equivalente.pdf>

figurou. Indevido, disfuncional e imprestável é a prova que não revele, biunivocamente, a coisa em si mesma.

#### A perícia e o princípio da prova mais adequada

Em nosso entendimento, o perito deve utilizar-se das provas *mais adequadas* e dos meios necessários para encontrar a verdade dos fatos alegados pela partes, pois como evidencia os ensinamentos de Moacyr Amaral dos Santos já mencionado neste parecer, *os meios e métodos da prova variam assim com a finalidade desta.*

Mais do que isto, estabelecida ser a prova pericial a melhor prova no caso concreto, a forma de produção desta prova deverá ser aquela que melhor encontre a verdade, que reflita com maior precisão os fatos cuja prova se busca.

Exemplificamos, tratando, por exemplo, de demanda que busca provar a ocorrência de erro médico, sendo possível o exame na pessoa que alega ter sofrido dano, sendo hipótese onde o exame médico demonstre se ocorreu ou não a alegada falha, não se pode optar pelo simples exame dos prontuários, a chamada perícia indireta, em detrimento do exame na pessoa, a perícia direta.

De igual sorte, em se tratando de perícia para apurar a ocorrência de contrafação. Estando disponível o produto, outra não pode ser a forma de realização da perícia, senão no próprio produto.

Desta forma, em casos de contrafação de patente o meio de prova mais adequado e defendido pela doutrina é a perícia, e perícia realizada diretamente no produto onde se discute a contrafação quando este for disponibilizado, como a seguir demonstramos.

### **Das Infrações Cometidas Contra Patentes**

Quando um titular de uma marca tem o registro da mesma deferido pelo INPI ou quando uma patente é concedida a seu titular, adquirem elas o direito de utilizar esses bens de forma exclusiva. A patente, pelo tempo estipulado pela lei e pela forma na lei prescrita e a marca por tempo indefinido, desde que o seu titular prorrogue o registro desta no tempo determinado por lei e que a utilize da forma correta prescrita na legislação específica.

Na presente pesquisa ater-nos-emos às infrações cometidas contra as patentes, visto que o objeto da pesquisa é esclarecer as formas de violação contra as patentes e os meios de se comprovar a contrafação de patente.

### Da contrafação como infração civil e penal

A proteção das patentes tem vertente civil e penal, previstas no CPI/96<sup>39</sup>. O conteúdo da exclusividade é assim complementado pelas disposições penais da Lei 9.279/96, em extensão relevante, merecendo cuidadosa comparação entre o que é civilmente vedado e o que é penalmente punível<sup>40</sup>.

#### *Infração civil*

A lei em vigor define o que é direito exclusivo do titular de patente; infringe o privilégio que viola a exclusividade.

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar<sup>41</sup> com estes propósitos, tanto o produto objeto de patente, quanto o processo, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado (CPI/96, art. 42)<sup>42</sup>.

#### *Da contrafação como tipo penal*

Os artigos 183, 184 e 185 da Lei 9279/96 determinam que comete crime contra patente de invenção ou contra modelo de utilidade quem :

- a) fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

---

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

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

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

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

- b) usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular;
- c) exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou
- d) importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;
- e) Fornece componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

O artigo 186 da mesma lei informa ainda que estes crimes 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.

### *O que viola a patente*

Para Gama Cerqueira<sup>43</sup> a contrafação de patente pressupõe dois elementos materiais que são essenciais ao delito:

- a) a existência de uma patente válida;
- b) um fato material que constitua ofensa ao direito do concessionário do privilégio.

Dannemann<sup>44</sup> afirma que a tipificação do crime de violação de patente é possível através de carta patente validamente expedida, ou documento hábil que comprove o deferimento da invenção, como por exemplo, a publicação do deferimento da patente na Revista da Propriedade Industrial e completa que é essencial a apresentação da carta patente ou do relatório descritivo para a instrução da ação criminal justificando-se pela necessidade do julgador averiguar a abrangência do que está protegido e os limites de sua proteção e, somente nesses documentos será possível tal aferição.

---

43 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952, p. 327.

44 DANNEMANN, p. 352

Na apuração de uma violação de patente o juiz não deve se deixar enganar pelas diferenças sutis introduzidas pelos contrafatores no produto contrafeito. Como ensina Gama Cerqueira<sup>45</sup> a *contrafação de patente deve ser apreciada tendo-se em vista mais as semelhanças intrínsecas do que as diferenças de formas ou de aspecto que, na maioria dos casos, tem por fim disfarçar a infração cometida.*

O autor segue em sua lição quanto a apreciação da contrafação de patente:

Convém advertir, ainda, que, nos casos de contrafação não se deve cogitar da semelhança extrínseca entre o produto contrafeito e o privilegiado, nem da possibilidade de confusão entre um ou outro. O que importa é a usurpação da idéia original da invenção.<sup>46</sup>

### A contrafação no CPP

No nosso ordenamento jurídico nos crimes contra a propriedade imaterial se procede, na maioria dos casos, mediante queixa crime e a ação será privada, com exceção das infrações previstas no artigo 191 da lei 9279/96 e no artigo 184, parágrafos 1º, 2º e 3º do CP. Em todos os crimes de violação de patentes procede-se mediante queixa crime e a ação é privada.

A ação deve ser proposta depois de realizada as diligências preliminares e a homologação do laudo pericial previsto na lei.

Os crimes cometidos contra a propriedade intelectual possuem um *modus operandi* específico, previsto no livro II, título II, capítulo IV do CPP, que trata do processo e do julgamento dos crimes contra a propriedade *imaterial*, complementados pelos artigos 199 e seguintes da Lei 9279/96.

O artigo 525 do CPP determina que no caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia *não será recebida* se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Assim, no âmbito do processo penal a perícia *dos objetos que constituam o corpo de delito* é condição de procedibilidade.

Lélio Schimidt<sup>47</sup>, lembra que

“o exame pericial previsto no artigo 525 do CPP é condição específica de procedibilidade para a queixa crime. Desprovida da perícia sobre a ocorrência de

---

45 Op. Cit p. 328

46 Ibidem p. 328-329.

47 SCHIMIDT, Lélio Denícole, Revista da Propriedade Industrial, A Busca e Apreensão nos crimes contra a Propriedade Industrial: Requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução. Revista da ABPI, nº 43, 1999, p. 29-30.

limitação ou reprodução da marca ou patente, a queixa crime não goza de possibilidade jurídica: se for ajuizada sem o laudo conclusivo, não poderá ser recebida (artigo 43, inciso, III, c/c artigo 525, ambos do CPP).”

O autor<sup>48</sup> cita o entendimento de Câmara Leal sobre esta norma, segundo o qual ela teria por escopo fazer com que o requerente evidencie a sua qualidade de lesado pelo crime, que é *conditio sine qua non* para aferir-se a sua legitimidade para instaurar o procedimento penal.

Lélio Schimidt continua :

A inexistência de hierarquia entre as provas é ainda evidenciada pelo artigo 332 do CPC, à luz do qual “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou defesa.”

O texto da lei processual Penal, porém, desmentiu a diretriz preconizada pelo legislador, evidenciando, que esta não era absoluta.

Como a redação do artigo 525 revela, nos crimes contra a propriedade industrial, somente o exame pericial colhido sob ordem judicial é idôneo a comprovar a materialidade do delito. Se o crime deixou vestígios, nenhuma outra prova poderá suprir a ausência da perícia. A lei portanto, reputa a prova documental como insuficiente para demonstrar a violação dos direitos de Propriedade Industrial, assim não pode ser recebida a queixa crime simplesmente com a embalagens do produto original e do produto contrafeito: deverá necessariamente ser exibido laudo pericial – *em nosso entendimento, óbvio é que este laudo será elaborado com base no próprio material apreendido.*

... Boas razões existem para exigir-se o exame pericial nas infrações que deixam vestígio: o caráter técnico de que esta se reveste confere maior grau de certeza às suas conclusões aproximando-as da verdade real.

Pelo exposto, observamos então que o artigo 525 formula uma das exceções ao princípio da aceitação de todos os meios de provas, que – no âmbito do processo civil – é previsto no artigo 332 do CPC. Exceção que se justifica pela própria natureza da prova a ser produzida, pois o legislador entendeu que em casos tais a verdade somente seria obtida pela prova pericial.

Nota-se, pois, que a perícia penal (meio de prova) deverá ser feita nos objetos que constituam o corpo de delito. Isto porque nas infrações que deixam vestígio a perícia técnica, entre o próprio material contrafeito e o material original, confe-

---

48 Comentários ao Código de Processo penal Brasileiro, v. III, nº 1554, Ed. Freitas Barros, p. 370, apud SCHIMIDT, Lélio Denicóle, Revista da Propriedade Industrial, A Busca e Apreensão nos crimes contra a Propriedade Industrial: Requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução. Revista da ABPI, nº 43, 1999, p. 26.

re o grau de certeza que o juiz deve ter para formar sua convicção sobre os fatos apresentados aproximando suas conclusões, a serem proferidas na sentença, da verdade real dos fatos em litígio.

No caso de violação de uma patente de remédio, pela interpretação da lei e da doutrina, conclui-se que a perícia em matéria penal deva ser feita *no próprio medicamento (objeto) contrafeito*.

A busca e apreensão em crime contra a propriedade industrial, diferente do que prevê o artigo 527 do CPP deve ser realizado por um perito e um oficial de justiça. A inovação neste artigo traz agilidade e economia ao processo e reduz os honorários periciais à metade.<sup>49</sup>

Gama Cerqueira<sup>50</sup>, discorrendo sobre o mesmo assunto, assim falava:

251. Como preliminar da ação penal, deve o ofendido requerer, no juízo competente para a ação, as diligências necessárias para constatar-se a infração. O Cód. de Proc. Penal, no art. 525, declara indispensável essa diligência, no caso de haver o crime deixado vestígio, dispondo que, nesse caso, a queixa ou denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Não é, porém, só nesse caso que a diligência preliminar é necessária. Quando se trata de patente que tenha por objeto um *processo*, a infração pode não deixar vestígios e só por meio da vistoria preliminar a infração poderá ser constatada (n.º 252 *infra*).

Desde que o requerente prove o seu direito à ação, juntando a patente ou prova equivalente (n.º 239 *supra*), a diligência preliminar não pode ser negada pelo juiz.<sup>51</sup>

252. A diligência de busca ou apreensão deve ser realizada por dois peritos nomeados pelo juiz,<sup>52</sup> os quais verificarão a existência de fundamento para a

---

49 DANNEMANN p. 418

50 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952, p. 366-368

51 [Nota do Original] Dispondo o art. 525 do Cód. de Proc. Pena! que a queixa, no caso de haver o crime deixado vestígio, não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito, a denegação das diligências preliminares importaria cerceamento do direito de queixa. Vide nossa obra citada, vol. 1.º, n.º 383 e notas respectivas.

52 [Nota do Original] A lei não autoriza a parte requerente, ou o seu advogado, a tomar parte nas diligências preliminares. É frequente, porém, o caso em que o advogado não só assiste como dirige a diligência, muitas vezes acompanhado da parte, que, assim, tem livre entrada no estabelecimento do concorrente, podendo pôr-se a par de sua organização, de suas atividades, de seus métodos de produção e dos segredos de sua indústria. Por outro lado, a presença do requerente ou do seu advogado constitui constrangimento para a parte contrária, tornando mais vexatória a diligência. É nesses casos, aliás, que se verificam os excessos na execução da diligência, como a apreensão de objetos desnecessários e até de livros comerciais, a interdição de máquinas e aparelhos, etc. Muitas vezes trata-se de infração de um processo privilegiado e apreende-se todo o estoque de mercadorias encontrado, inclusive artigos que nada têm com a infração ou que foram fabricados



apreensão, e, quer esta se realize, quer não, o laudo pericial deverá ser apresentado dentro de três dias após o encerramento da diligência. O requerente poderá impugnar o laudo contrário à apreensão e o juiz ordenará que esta se efetue se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos (Cód. de Proc. Penal, art. 527).

O Cód. de Proc. Penal, nesse artigo, refere-se principalmente aos casos em que se trata de produtos ou marcas contrafeitos, que podem ser objeto de apreensão, sem cogitar de outros casos de infração, como o de privilégios relativos a processos, nos quais só por meio de vistoria pode ser verificada a violação da patente. Suprindo essa omissão da lei processual, o Cód. da Propriedade Industrial dispõe, no artigo 183, que "a infração de privilégio que tenha por objeto " a invenção de novos meios ou processos ou aplicação nova " de meios ou processos conhecidos será verificada por meio " de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão dos objetos " ou produtos obtidos pelo contrafator, com o emprego do " meio ou processo privilegiado".

#### ***Da perícia em crimes de PI: exame necessário do corpo de delito.***

O exame de corpo de delito é mais uma das modalidades de perícia. Esta modalidade de perícia é utilizada no direito processual penal. Segundo João Mendes Jr. o corpo de delito é o *conjunto de elementos sensíveis do fato criminoso*<sup>53</sup> - conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime. Corpo de delito é a expressão corpórea do fato criminoso e o exame a que essa entidade física é submetida chama-se exame de corpo de delito.<sup>54</sup>

Para que fiquem comprovados os vestígios materiais deixados pela infração é necessário que se proceda ao exame de corpo de delito, que nada mais é do que a comprovação pericial dos elementos objetivos do tipo, no que diz respeito, principalmente, ao evento produzido pela conduta delituosa<sup>55</sup>. E esse exame é realizado por peritos indicados pelo juízo com a finalidade de comprovar que houve o "*resultado de que depende a existência do crime*".<sup>56</sup>

---

antes da expedição da patente. Outras vezes procede-se à apreensão de máquinas e produtos de uso comum, sem o menor discernimento. Compreende-se que uma diligência judicial dirigida e orientada pela parte interessada raramente se mantenha dentro dos limites da prudência e do respeito ao direito alheio. Contra o abuso da presença da parte ou do seu advogado, é lícito, a quem sofre a busca, protestar e resistir, não franqueando a entrada no seu estabelecimento e o acesso aos locais de trabalho senão aos oficiais de justiça e aos peritos.

56 MENDES, João. Processo Penal Brasileiro — vol. II, p 07 apud TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal v. 3, São Paulo: Jalovi, 1979, p. 213.

54 COSTA, Walter. O processo Penal – Teoria, prática, jurisprudência e organogramas. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1973, p. 251.

55 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal v. 3, São Paulo: Jalovi, 1979, p. 213.

56Ibidem.

Esta modalidade de perícia possui previsão legal no artigo 158 do CPP, que dispõe: "Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Tourinho Filho<sup>57</sup> ensina que esse tipo de perícia é tão importante que o legislador, no artigo 564, inciso III, letra "b" do CPP determinou que ocorrerá nulidade insanável quando o exame de corpo de delito não ocorrer nos crimes que deixam vestígios.

**Nos crimes contra a propriedade imaterial, quando deixam vestígios, o exame de corpo de delito é considerado essencial pelo artigo 525 do CPP. Sem este procedimento prévio a ação não pode ser proposta a ação penal.**

#### **Imprescindibilidade do exame *in re ipsa***

Alguns autores, como Frederico Marques<sup>58</sup> se posicionam contra a disposição legal do artigo 564, inciso III, letra "b", alegando que seria absurdo se anular um processo porque falta o exame de corpo de delito:

“Se a prova do "corpus criminis" não é pericial, que a examine o juiz com o critério do livre convencimento. Cingir o Julgador ao auto do corpo de delito, como fez o Código, é absurdo sem nome, que não se encontra em nenhuma legislação processual da atualidade.”

Tourinho Filho<sup>59</sup>, remetendo-se ao inconformismo acima citado, ressalva que é de se convir que o legislador quis ser bastante prudente. E argumenta: **“Se com os exames de corpo de delito, muitos erros têm sido cometidos, a que extremos não chegaríamos, se a lei o dispensasse?”**

O autor argumenta ainda que o poder de livre convencimento do juiz não é mitigado pela exigência do corpo de delito para crimes que deixam vestígios, pois o juiz pode sem o auto de corpo de delito, proferir sentença condenatória, desde que haja prova testemunhal a respeito da materialidade delitiva. Esta prova testemunhal seria o corpo de delito indireto<sup>60</sup>. O Art. 167 do CPP permite a prova testemunhal para suprir a falta do corpo de delito, quando não for possível o exame do mesmo, por haverem desaparecido os vestígios.

---

57 Ibidem p. 214.

58 MARQUES, Frederico. Anotações ao processo Penal Brasileiro. P. 346 apud TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal v. 3, São Paulo: Jalovi, 1979, p. 214-215.

59 Op. Cit. p. 215

60 Ibidem.

O exame direto consiste no exame feito por peritos, em presença da coisa examinada<sup>61</sup>, do material que constitui o objeto do delito, já o exame indireto ocorre quando a coisa é destruída, perdida, oculta, quando não se achar o material que constitui o vestígio do crime.<sup>62</sup>

Na lição de Walter Costa<sup>63</sup>, quando da impossibilidade de realizar o exame do corpo de delito de visu, o exame indireto resulta do depoimento de pessoa ou pessoas que tenham observados ditos vestígios, pelo qual o juiz forme sua convicção acerca do elemento material da Infração. O exame indireto possui previsão no artigo 158 do CPP.

Entretanto, Espínola Filho<sup>64</sup> ressalta que só é possível prescindir do exame do corpo de delito direto, quando este for impossível. O impedimento comum, obstando à realização do exame direto, é o desaparecimento dos vestígios, antes de levar-se a efeito.

Depreende-se do exposto que - em casos de contrafação de patentes de produto -, só se pode abrir mão do exame de corpo de delito do próprio produto falsificado, quando este exame for impossível. Caso contrário, no âmbito criminal, nenhuma outra prova poderá substituir exame pericial do produto contrafeito.

### *Aplicação dos artigos 201 e 202 da Lei 9279/96.*

A necessidade da perícia do próprio produto também se depreende da análise dos artigos 201 e 202 da Lei 9279/96.

O artigo 201 em sua redação fala expressamente da apreensão dos produtos obtidos pelo contrafator: Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o empregado processo patenteado.

---

61 COSTA, Walter. O processo Penal – Teoria, prática, jurisprudência e organogramas. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1973, p. 250.

62 NORONHA, Magalhães. Curso de Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 1974, p. 97

63 Op. Cit. 251.

64 FILHO, Espínola apud TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal v. 3, São Paulo: Jalovi, 1979, p. 216.

Dannemann<sup>65</sup> esclarece que:

“Nas apreensões criminais, o oficial do juízo, acompanhado do perito, ao contrário das apreensões cíveis, nas quais é permitida a apreensão da totalidade do material contrafeito, **deverá apreender exemplares dos produtos obtidos pelo infrator, já que o objetivo da apreensão é a elaboração do laudo pericial para a formação do corpo de delito**, medida necessária e preparatória para a posterior propositura da ação penal.

Dos meios para se provar a contrafação no âmbito cível.

Verificou-se que na ação penal não resta dúvida que o exame pericial do objeto do privilégio, ou seja, o produto em si, é o meio único a ser utilizado para se iniciar o procedimento penal destinado a apurar crime de contrafação de patente - quando o crime deixa vestígio, como ocorre na contrafação de produto patenteado.

Entretanto, a prova pericial é *logicamente* essencial também para se apurar a contrafação de patente em casos de ações cíveis. O que é *obrigatório* no âmbito do processo penal não será irrelevante no âmbito civil.

Veremos neste capítulo que, apesar da doutrina nacional e parte da estrangeira admitirem que para se provar a violação de uma patente o autor pode se valer de todos os meios de provas admitidos em direito, como a prova documental, testemunhal, entre outras<sup>66</sup>, ela é pacífica ao entender que a prova pericial no próprio objeto em questão (*res ipsa*) é o meio de prova mais adequado

Em caso de contrafação de patente *de produto* o meio de prova mais adequado é o exame pericial deste produto em comparação com o produto patenteado, seja através da carta patente ou do produto legítimo em si. No dizer antiquíssimo em direito – *res ipsa loquitur* – deixe-se a coisa falar de si mesma<sup>67</sup>

Não há qualquer contradição neste entendimento; o que se diz, simplesmente, é: a liberdade de prova consiste na busca pela prova que melhor demonstre os fa-

---

65 DANNEMAN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p. 418.

66 Sobre o tema vide DEVANT, PLAISERAUD, GUTMAN, JACQUELIN & LEMOINE. Brevets D’Invention, Paris: Dalloz, 1971, p 294 e seguintes, PULLET, Eugéne. Traité Theorie et Pratique des Brevets D’invention et de la Contrafaçon. Paris: Marchal et Billard, 1899, p. 722 e 723, SCHIMIDT-SZALE, Joanna & PIERRE, Jean-Luc. Droit de la Propriété Industrielle. p.83-84.

67 Res ipsa loquitur is a legal term from the Latin meaning literally, "The thing speaks for itself". The doctrine is applied to claims which, as a matter of law, do not have to be explained beyond the obvious facts. Wikipedia em [http://en.wikipedia.org/wiki/Res\\_ipsa\\_loquitur](http://en.wikipedia.org/wiki/Res_ipsa_loquitur)

tos que se pretende provar, e no caso da contrafação a prova que melhor demonstra sua ocorrência é a prova pericial *realizada diretamente no produto*.

Gama Cerqueira<sup>68</sup>, lecionando sobre a prova da infração de patente na esfera cível, afirma que a prova pode ser feita no curso da ação, pelos meios probatórios comuns, mas o meio de maior importância para apurar este tipo de infração é o exame pericial.

O autor segue o seu ensinamento afirmando que quando se trata de produtos privilegiados, na esfera cível, o autor da ação pode dispensar a diligência de busca e apreensão e adquirir o produto contrafeito no comércio, tendo o cuidado de comprovar a procedência do produto por meio de fatura ou por outros meios:

273. A prova da infração do privilégio pode ser feita, no curso da ação, pelos meios probatórios comuns, entre os quais tem predominante importância o exame pericial. Pode o autor, como medida preliminar, requerer buscas e apreensões ou vistoria *ad perpetuam rei memoriam* (Cód. de Processo Civil, art. 676, ns. III e VI).<sup>69</sup>

Esta prova preliminar é indispensável nos casos em que o réu pode fazer desaparecer os vestígios da infração, impossibilitando a sua verificação.<sup>70</sup>

Alexandre Gnocchi<sup>71</sup> compartilha da mesma posição de que a prova pericial é importante para a comprovação da violação da patente. Já J.X. Carvalho de Mendonça<sup>72</sup> elucida que em casos de violação de patente *é necessária a busca e apreensão do objeto contrafeito* e a produção de um laudo pericial que comprove a veracidade das afirmações alegadas pelo autor da ação.

---

68 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro: Forense, 1952, p. 366-368

69 [Nota do Original] Carvalho Santos, op. cit., vol. 8.º, pág. 10; Carneiro De Lacerda, Código de Processo Civil Brasileiro, vol. 4.º, pág. 16. Antes da vigência do Cód. de Proc. Civil, a jurisprudência manifestava-se no sentido da inadmissibilidade da busca e apreensão no cível (acórdãos na Revista ãe Direito, vol. 77, págs. 249 e 500, e Revista dos Tribunais, vols. 100, pág. 129, e 104, pág. 426) .

70 [Nota do Original] Quando se trata de produtos privilegiados existentes no comércio, o autor pode dispensar essas diligências, adquirindo o produto contrafeito e tendo o cuidado de comprovar a sua procedência por meio de uma fatura ou por outros meios. As diligências preliminares, entretanto, são indispensáveis quando os produtos não se acham expostos à venda e, sobretudo, quando a infração tem por objeto meios ou processos privilegiados, casos em que só a vistoria realizada 110 local e precedida de busca pode constatar-la. É útil, igualmente, no caso em que a patente tem por objeto máquinas ou aparelhos, cuja descrição depende de vistoria. No curso da ação, o réu poderá tornar impossível a prova da infração, ocultando os produtos contrafeitos, cessando o uso do processo, ou ocultando ou desmontando as máquinas.

71 GNOCCHI, Alexandre. Patentes de Invenção. São Paulo: Inventa, 1981, p. 195-196

72 CARVALHO DE MENDONÇA, J.X. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. v. III tomo. I.Campinas: Russel, p. 205-206

### *A doutrina estrangeira*

A doutrina estrangeira também corrobora com a idéia de que a perícia do produto contrafeito ou do processo violado é o meio de prova *mais adequado* e – em certos casos - essencial para se comprovar contrafação de patente.

#### **Direito argentino**

O direito argentino, assim como na legislação pátria, privilegia a medida cautelar de busca e apreensão seguida de perícia técnica do objeto contrafeito para se apurar violação de patente.

A legislação argentina prevê também que o requerente pode se aproveitar de medidas preliminares e de provas antecipadas, que muitas vezes e comportam como verdadeiras medidas cautelares.<sup>73</sup>

A medida cautelar de busca e apreensão possui previsão no artigo 83 inciso “a” da Lei 24.481, Lei de Patentes Argentina, e funciona basicamente como meio de prova. Com esta medida, se busca obter elementos que sirvam para determinar a existência de atos que constituam infrações aos direitos do titular da patente. A necessidade de perícia técnica para a comprovação do delito está prevista no artigo 84 da lei.<sup>74</sup>

#### **Direito francês: século e meio de perícia no produto em si mesmo**

A doutrina francesa igualmente privilegia o exame no objeto material quando se trata de se comprovar a contrafação de patente. Éugene Pouillet<sup>75</sup>, escrevendo em 1899,

---

73 GENOVESI. *Acciones Civiles y Penales*. p. 374. apud CUEVAS, Guillermo Cabanellas. *Derecho de la Patentes de Invención*. tomo II, Buenos Aires: Heliasta, 2001, p.646

74 CUEVAS, Guillermo Cabanellas. *Derecho de la Patentes de Invención*. tomo II, Buenos Aires: Heliasta, 2001, p. 646, 448 e 649.

75 POUILLET, Eugéne. *Traité Theorie et Pratique des Brevets D'invention et de la Contrefaçon*. Paris: Marchal et Billard, 1899, p. 722 e 723.

763. *Des moyens de prouver la contrefaçon*. —

Le breveté qui se plaint d'une contrefaçon doit avant tout se mettre en mesure de la prouver. La loi, du reste, lui laisse, à cet égard, le choix des moyens et ne lui en impose aucun. Elle ne l'oblige même pas à une constatation préalable. Si donc le breveté est certain que la contrefaçon ne sera pas déniée, il peut se dispenser d'apporter aucune preuve qui lui soit personnelle et s'en remettre uniquement aux aveux qu'il attend de son adversaire. On conçoit pourtant que c'est là le cas le plus rare.

D'ordinaire, le breveté n'aborde l'audience et n'introduit sa poursuite qu'après s'être procure la preuve du fait qu'il argue de contrefaçon. Deux moyens s'offrent à lui : il peut, si l'objet argué de contrefaçon s'y prête, l'acheter ou le faire acheter chez le contrefacteur, en ayant soin de faire constater l'achat par une facture en règle pour éviter toute contestation sur la provenance. Il peut encore, surtout s'il s'agit d'un procédé de fabrication quine constitue pas un objet matériel et pouvant être appréhendé, en faire judiciairement constater l'existence et l'emploi. La loi trace à cet égard des règles spéciales.

mas referindo-se à mesma ordem de problemas a que se dirige o art. 17 da Diretriz Européia ora em vigor, disserta que:

O titular que alega uma contrafação deve, sobretudo, pôr-se em condições de prová-la. A lei, do resto, deixa-lhe, a esse respeito, a escolha dos meios e não lhe impõe nenhuma. Não o obriga mesmo a uma constatação prévia. Se, por conseguinte o titular tem certeza da contrafação, pode dispensar-se de trazer nenhuma prova que seja-lhe pessoal e se entregar unicamente às confissões que espera do seu adversário. Verifica-se, no entanto que é o caso mais raro.

Comum é que o titular procure prova a contrafação por dois meios: o titular pode **comprar ou pegar emprestado o objeto contrafeito**, tendo o cuidado de comprovar a compra por meio de uma fatura, em regra, para evitar qualquer contestação sobre a proveniência do produto; ou, pode ainda, sobretudo se tratar-se de um método de fabricação de um produto que não constitui um objeto material não podendo ser apreendido, fazer judicialmente constatar a existência e o emprego de tal método. A lei traça a esse respeito regras especiais.

Detalhando a jurisprudência, segue o clássico dos clássicos Pouillet:

Foi decidido, dentro desta diretriz: 1° que, quando um processo patenteado é o único conhecido na indústria para se obter um resultado industrial, e que o reu não alegue que seja inventor de novo processo para o mesmo produto, com auxílio do qual tenha fabricado os produtos idênticos aos do titular da patente, os tribunais podem inferir, da similitude de resultados, a similitude dos processos, e, à vista do produto, concluir a contrafação do processo; (Rouen, 5 août 1881, Delong(l), Pataille, 82.53); — 2° Mas que não cabe ao tribunal determinar ex officio uma perícia para determinar a contrafação, eis que isso cabe ao autor da ação; (Paris, 20 mai 1882, Jean (2), Pataille, 87. 85); — 3° que, pelo menos, o titular de uma patente de invenção faça realizar uma visita ao alegado contrafator para uma verificação do ilícito.

Este autor prossegue sua lição defendendo que em caso de contrafação a prova deve ser constatada através de peritos.<sup>76</sup>

Paul Roubier<sup>77</sup>, em sua obra escrita em 1950, também afirma que, apesar do autor ter toda a liberdade para produzir as provas da contrafação da patente, a bus-

---

Il a été jugé, dans cet ordre d'idées : 1° que, lorsque un procédé breveté est le seul connu dans l'industrie pour l'obtention d'un résultat industriel, et que le prévenu contrefaçon n'allègue pas qu'il soit l'inventeur des moyens nouveaux, à l'aide desquels il aurait fabriqué des produits identiques à ceux que donne le procédé breveté, les tribunaux peuvent inférer, de la similitude des résultats, la similitude des moyens employés et, sur Je vu du produit, conclure à la contrefaçon du procédé (Rouen, 5 août 1881, Delong(l), Pataille, 82.53); — 2° mais qu'il n'y a pas lieu, pour un tribunal, d'ordonner une expertise pour rechercher la contrefaçon ; c'est au demandeur qu'il incombe de le faire (Paris, 20 mai 1882, Jean (2), Pataille, 87. 85); — 3° que, du moins, le propriétaire d'un brevet d'invention qui a fait procéder chez un prétendu contrefacteur à une visite et à une description dans les termes.

76 Ibidem

ca e apreensão é o método mais eficaz de se garantir a prova da contrafação, que pode também ser produzida pelo autor comprando o objeto contrafeito e obtendo uma nota da compra.

Joanna Schimidt-Szale e Jean-Luc Pierre, falando do direito francês corrente<sup>78</sup>, também dissertam de forma análoga sobre os meios de provas em crimes de contrafação de patente.

---

77 ROUBIER, Paul. Le Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1952, p. 422-423. – “94. Des moyens de prouver la contrefaçon. — Le plaignant a le choix entre les moyens de preuve, et la loi ne lui en impose aucun. Comme on le verra, les lois sur la propriété industrielle ont organisé une procédure particulière, qui s'appelle la saisie-contrefaçon ; elle offre des avantages certains pour celui qui poursuit la contrefaçon; mais elle n'est nullement imposée à peine de nullité. Un arrêt avait jugé autrefois le contraire , mais la doctrine contenue dans cet arrêt était certainement inexacte, et elle est aujourd'hui complètement abandonnée.

Il peut être parfois facile, en définitive, de faire la preuve sans recourir à des moyens de constatations judiciaires : il suffira, si l'objet contrefait s'y prête, d'acheter cet objet chez le contrefacteur, en ayant soin de faire constater l'achat par une facture, pour éviter des contestations sur l'origine de l'objet.

Seulement, c'est au plaignant à faire la preuve des faits dont il se plaint, et il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu, pour un tribunal, d'ordonner une expertise pour rechercher la contrefaçon; c'est le demandeur qui doit l'établir.

Mais la jurisprudence admet que la preuve de la contrefaçon peut résulter de toutes circonstances propres à éclairer le jugé, notamment des papiers, registres et correspondances; ou encore des aveux du prévenu ; ou de l'audition de témoins et il n'y a même pas obstacle à l'audition comme témoin de l'huissier qui a instrumenté

La Cour de Paris a jugé qu'en matière de contrefaçon, de simples présomptions ne seraient cependant pas admissibles. Toutefois, il y a des cas où le plaignant pouvait penser que la contrefaçon ne serait pas déniée, en présence de la similitude des résultats, alors que le défendeur n'alléguait pas qu'il avait découvert des moyens nouveaux, et qu'on n'en connaissait pas d'ailleurs dans l'état de l'industrie. Il sera cependant plus prudent de s'assurer dès preuves en règle.

Ainsi la saisie-contrefaçon n'est pas le préliminaire obligé de l'action en contrefaçon. Mais elle est très pratiquée, et elle a l'avantage d'offrir une base de procès solide et sûre; cependant elle a bien aussi un inconvénient: si elle est poursuivie témérement, c'est-à-dire s'il n'y avait pas en réalité contrefaçon, le poursuivant s'expose à des dommages-intérêts pour le préjudice cause au saisi; à ce point de vue, il aura avantage à se servir de modes de preuves moins apparents, qui ne causeront aucun dommage appréciable.

La liberté des moyens de preuve aura, en tous ces, cette conséquence que, dans le cas où une saisie-contrefaçon pratiquée se trouverait frappée de nullité, l'action en contrefaçon ne sera pas rejetée pour cette seule raison; la saisie tombe, mais on peut en définitive faire sa preuve par tous autres moyens. C'est seulement dans le cas où aucune autre preuve de la contrefaçon ne pourrait être fournie par le plaignant qu'il faudrait renvoyer le prévenu des fins de la plainte.

Il n'en est pas moins vrai que la preuve est le plus souvent rapportée par le moyen judiciaire qui a été mis à la disposition des plaignants par les lois sur la propriété industrielle, c'est-à-dire la saisie-contrefaçon : c'est le moyen le plus facile pour des faits qui sont généralement cachés, et que cette procédure permettra de faire apparaître.”

78 SCHIMIDT-SZALE, Joanna & PIERRE, Jean-Luc. Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Litec, 2001 p.83-84.

1º Les moyens du demandeur

196. - Pour réussir dans son action, le demandeur en contrefaçon doit établir l'existence de ressemblances entre l'objet breveté et celui exploité par le défendeur.

a) Détermination de l'objet breveté

197. - L'objet du brevet est déterminé par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications (CPI, art. L. 613-2) (95). Si les revendications ont été étendues postérieurement à la date de la publication de la demande, ou à celle de la notification de la copie de la demande au présumé contrefacteur, elles ne sont pas opposables au défendeur (CPI, art. L. 615-4, ai. 2, 1º).



Em conformidade com o direito comum, o autor em casos de contrafação deve provar as suas alegações em matéria de patentes - a contrafação aprecia-se através da comparação com a invenção protegida. A identificação do objeto falsificado pode ser feita por qualquer meio: testemunhos, presunções, confissão, escritos, etc. (CPI, arte. L. 615-5, tem 1). **No entanto, a lei organiza em o proveito patenteado do meio de prova privilegiado consistente na apreensão do material contrafeito (CPI, arte. L. 615-5, tem 2 e 3).** Este é um procedimento de uma grande eficácia, cujo papel é exclusivamente probatório.

Em primeiro lugar, o requerente deve obter uma autorização prévia do Presidente do Tribunal de Grande Instância. Para a autorização ser concedida o pedido deve estar acompanhado da patente (ou do certificado de utilidade) ou o pedido certificado. O magistrado não tem o poder de recusar autorização, mas pode escolher entre a apreensão-descrição (*saisie-description*) - conhecida no Brasil como vistoria, *ad perpetuam rei memoriam* - e a apreensão real (*saisie réelle*) - a apreensão do próprio material contrafeito.

---

b) Détermination de l'objet suspect

198. - Conformément au droit commun, le demandeur en contrefaçon doit prouver ses allégations en matière de brevets, la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances avec l'invention protégée. L'identification de l'objet contrefaisant peut être faite par tout moyen : témoignages, présomptions, aveu, écrits, etc. (CPI, art. L. 615-5, ai. 1) (96). Toutefois, la loi organise au profit du breveté un moyen de preuve privilégié, consistant dans la saisie contrefaçon (CPI, art. L. 615-5, ai. 2 et 3). Cette procédure est également ouverte au licencié exclusif et au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'office. Procédure d'une grande efficacité, dont le rôle est exclusivement probatoire, la saisie contrefaçon représente cependant une incursion dans les affaires du défendeur; pour cette raison, elle est strictement réglementée.

Tout d'abord, le demandeur doit obtenir une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la saisie sera effectuée (il ne s'agit pas nécessairement de l'un des dix tribunaux compétents en matière de brevets). L'autorisation est accordée sur requête, accompagnée du brevet (ou du certificat d'utilité) ou de la demande certifiée conforme. Le magistrat n'a pas le pouvoir de refuser l'autorisation, mais peut choisir entre la saisie-description et la saisie réelle; il peut imposer une consignation au requérant.

La saisie est exécutée par huissier, qui peut être accompagné d'experts chargés de l'éclairer sur les aspects techniques et, éventuellement, d'un représentant de la force publique si son concours paraît nécessaire. A peine de nullité de la saisie (et de dommages et intérêts), l'huissier doit, d'emblée, donner copie au présumé contrefacteur de l'ordonnance autorisant la saisie et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de la consignation. Puis, il procède à la description des objets suspects, suivie de leur saisie réelle, si elle a été autorisée. Enfin, il dresse un procès-verbal qui doit être remis au saisi dans un délai raisonnable. Une saisie irrégulière peut être annulée; le saisissant est responsable du dommage causé par une saisie abusive.

À peine de nullité, la saisie doit être suivie dans les quinze jours de l'assignation en contrefaçon. Les résultats d'une saisie nulle ne peuvent plus être utilisés pour faire preuve de la contrefaçon (105); le breveté devra alors établir la contrefaçon par d'autres moyens, faute de quoi, sa demande sera rejetée (106). Pour le reste, le procès se poursuit normalement.

c) Comparaison entre l'objet protégé et l'objet suspect

199. - La contrefaçon est réalisée dès lors qu'il existe entre l'objet breveté et celui exploité par le défendeur des ressemblances portant sur les éléments essentiels. Elle peut être réalisée par l'exploitation d'une invention équivalente.”

A apreensão é executada por um oficial de justiça – *huissier* -, que pode ser acompanhado de peritos encarregados de esclarecê-lo sobre os aspectos técnicos e, eventualmente, um representante da força pública se o seu concurso parecer necessário. Para evitar a nulidade de da apreensão, o contínuo deve, imediatamente, dar cópia uma cópia ao presumido contrafator do mandado que autoriza a apreensão e, se for caso disso, o ato que constata o depósito da consignação:

Em seguida, procede à descrição dos objetos suspeitos, seguida da sua apreensão real, se for autorizada. Por fim, elabora um relatório que deve ser entregue ao apreendido num prazo razoável.

A comprovação da contrafação de um produto é realizada com a comparação entre o objeto protegido e o objeto suspeito. A contrafação é comprovada se existir entre o objeto patenteado e aquele explorado pelo réu semelhanças sobre os elementos essenciais.

### Na Bélgica

O Na Bélgica, assim como na França, utiliza-se a apreensão-descrição e da apreensão-real (*saisie-description* e the *saisie réelle*) para apurarem crimes de violação de patente<sup>79</sup>.

Vander Haegher<sup>80</sup> elucida que, já em 1928, no direito belga a contrafação se prova por todos os meios permitidos em direito - através de prova testemunhal, por presunção, por confissão, por avaliação por um especialista no assunto – neste caso o especialista é escolhido privativamente pelo autor. Mas o meio mais comumente utilizado quando se deseja provar a violação de um direito de propriedade industrial é a apreensão. Após a apreensão o objeto contrafeito deve ser examinado por especialistas no assunto para se comprovar se houve ou não a contrafação.

A lei belga corrente, entretanto, comparada com a lei francesa possui certas peculiaridades que simplificam ainda mais este procedimento de busca de evidencia da contrafação. Para se proceder à *saisie-description* não é necessário que o autor seja titular da patente na Bélgica, é suficiente que ele seja titular da patente na Europa<sup>81</sup>.

---

79 Jochenbühling, Krieger Mes & Graf V Der Groeben, em [http://www.buildingipvalue.com/06EU/172\\_175.htm](http://www.buildingipvalue.com/06EU/172_175.htm), acesso em 05/07/2006.

80 HAEGHEN, Vander. Brevets D'Invention, Marques et Modèles. Buxelas: Ferdinand Larcier, 1928, 419-421.

81 Jochenbühling, Krieger Mes & Graf V Der Groeben, em [http://www.buildingipvalue.com/06EU/172\\_175.htm](http://www.buildingipvalue.com/06EU/172_175.htm), acesso em 05/07/2006.

## Direito americano

Os países que adotam a common law como os EUA, são conhecidos pelo seu pre-trial discovery. Como nos tribunais americanos as provas são apresentadas em juízo, a parte que alega a contrafação de patente deve antes de iniciar a ação, coletar as evidências que comprovem esta violação. O pre-trial discovery abre caminho para a obtenção de provas que do contrário não estariam disponíveis, como no caso de violação de patentes que deixam vestígios.<sup>82</sup>

Chisium & Jacobs<sup>83</sup> explicam que, no direito americano, o titular da patente deve provar a contrafação pela *preponderance of the evidence*, ou seja, no âmbito civil (não há crime de violação de patente nos Estados Unidos) a regra é que se a prova da infração é mais veemente do que a apresentada pela defesa, conclui-se pelo ilícito.

O ônus da prova em determinados casos, como acontece na lei nacional, pode ser invertido e o infrator poderá ser compelido à apresentar a prova de que não violou a patente.<sup>84</sup>

Aliás, tanto no direito pátrio, quanto no francês, no belga, no americano e no argentino é previsto a inversão do ônus da prova quanto se tem que provar contrafação em patente de processo.<sup>85</sup>

---

In Belgium, similar proceedings can be found - the *saisie-description* and the *saisie réelle*. Compared to French law, there are some peculiarities which make the use of the *saisie* in Belgium even easier for plaintiffs abroad.

The *saisie-description* does not require patent protection in Belgium. It is sufficient that the applicant has rights under a patent in Europe. For patent protection, this follows from EU Regulation 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The *saisie* in Belgium may thus be used to establish infringement in other EU member states. As in France, it is not necessary to show an infringement. Proceedings are conducted *ex parte* – that is, without informing the opponent prior to the *saisie*.

Under Belgian law the patentee must initiate proceedings within one month of the report of the *saisie*. Since the *saisie* may also be used for foreign infringements, it is sufficient to bring the infringement action before a court outside Belgium. It is also possible to conduct a *saisie* during pending infringement litigation. The consequences of missing the one-month deadline are the same as detailed above for France; the *saisie* is void and the information obtained may not be used in a Belgian court.

<sup>82</sup> Jochenbühling, Krieger Mes & Graf V Der Groeben, em [http://www.buildingipvalue.com/06EU/172\\_175.htm](http://www.buildingipvalue.com/06EU/172_175.htm), acesso em 05/07/2006.

<sup>83</sup> CHISUM, Donald S. & JACOBS, Michael A.. Understanding intellectual property Law – Legal text series.: Ed. Matthew Bender, United States, 1992, p. 280-281.

<sup>84</sup> Ibidem

### Conclusão quanto ao direito pertinente

Depreende-se de todo exposto, que para a doutrina e a jurisprudência nacional e estrangeira, a *melhor forma de se comprovar contrafação de patente de produto é o produto em si mesmo*. No caso de contrafação de medicamentos, no próprio remédio.

Examinemos, agora, se a inspeção da bula é meio comparável à perícia na *res ipsa*.

### **Da ineficiência da Bula de remédio como prova em caso de contrafação de patente.**

Ainda que estranha à questão a nós submetida, a inspeção do processo em análise nos suscita questão jurídico-processual relevante. A infração é suscitada com base em documento – alegadamente uma bula do remédio da ré.

Não nos cabe examinar a verossimilhança ou veracidade da bula em questão; mas parece-nos imperativo notar a inadequação medular da prova meramente documental para evidenciar infração de patentes. É essa questão, que transcende completamente o caso vertente e atinge uma dimensão jurídica vasta na instrumentação da Propriedade Intelectual, que nos compele a examinar a questão.

Documento – diz Moacyr Amaral Santos - *é a coisa representativa de um fato e destinada a fixá-lo de modo permanente e idôneo, reproduzindo-o em juízo*<sup>86</sup>. O mesmo autor ensina que o documento reproduz um fato, suas mutações, ou uma manifestação de pensamento<sup>87</sup>; os documentos são geralmente *declarações* e, quando se referem à ciência de um fato, são *narrativos*. Somente quando encerram uma manifestação de vontade (e atendido o requisito de forma) podem os documentos ser *constitutivos*.

### ***O que é uma bula***

A verdade é que uma bula (e aqui abstraímos qualquer ponderação quanto à *veracidade* do documento) é uma narração da ciência de um fato. A bula é uma declaração feita ao agente regulador, para os propósitos de correta informação ao consumidor de um produto regulado.

Senão, vejamos.

---

85 Vide CUEVAS, Guillermo Cabanellas. Derecho de la Patentes de Invención.tomo II, Buenos Aires: Heliasta, 2001, p. 660; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de la propriété industrielle. Paris : Montchrestien, 1999, p.

86 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao CPC, Forense, 1989, vol. IV, p. 144.

87 Idem, eadem, p. 148.

A resolução RDC 140/2003, publicada pela Anvisa no dia 29 de maio de 2003, em seu artigo 1º determina que :

**bula** para o profissional de saúde é o documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras sobre medicamentos para o seu uso racional, as quais são disponibilizadas aos profissionais de saúde, e que ;

**bula** para o paciente é documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras sobre medicamentos, as quais são disponibilizadas aos usuários em linguagem apropriada, ou seja, de fácil compreensão; nos estabelecimentos com atividade de dispensação de medicamentos, conforme lei vigente.

Assim, os elementos de informação constantes de uma bula – e os únicos que nela podem estar, devido a regra da compreensibilidade - são destinados ao profissional da saúde e às pessoas em geral, com o fim específico de promover o *uso racional* dos respectivos medicamentos.

De modo algum a ANVISA prevê em sua legislação que a bula conterá informações suficientes para documento hábil a provar uma contrafação de patente. A única informação vagamente relevante à identificação do produto é a exigida pelo art. 2º da Resolução - RDC nº 140, de 29 de maio de 2003:

Composição: descrição qualitativa e quantitativa (indicar equivalência sal-base) para os princípios ativos, e qualitativa (indicando o nome da substância) para os demais componentes da formulação.

Inclusive a bula modificou com essa resolução 140 de 2003 com o objetivo de se simplificar e padronizar as bulas. A própria ANVISA noticia que **a nova legislação prevê que cada princípio ativo terá uma bula padronizada.**<sup>88</sup>. Note-se – *cada princípio ativo*.

Ora, tem-se que no caso vertente, ambas as entidades farmacêuticas têm o mesmo princípio ativo.....

Como se pode comprovar contrafação de uma patente, que é única e exclusiva, **por** uma bula padronizada?

---

88 ANVISA, Bulas com linguagens Simples, em [http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2003/050603\\_5.htm](http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2003/050603_5.htm), acesso em 09/07/2007.

### A bula em si não viola patente

Mas essa declaração não se lista entre os atos privativos do titular de uma patente, atos estes contidos nos art. 42, 183 e seguintes da Lei 9.279/96. A bula, por si mesma, não viola patente.

Assim, abstraída ainda qualquer discussão se no caso vertente a bula corresponde ou não ao produto da ré, tal documento é incapaz de evidenciar qualquer violação do privilégio; se verdadeira, e provada a autoria, incorpora e presentifica apenas a declaração feita ao órgão regulador.

### Bula como declaração

Não há nenhuma relação necessária entre qualquer bula e o produto de que se diz contrafator. O único vínculo lógico entre a bula e o produto é o enunciado *se quem declarou, declarou a verdade ao momento da declaração, e essa declaração continua verdadeira, então...* Mas a declaração, como já se viu, não é constitutiva. Ela não constitui uma verdade em si.

A falta de correspondência entre a declaração (especialmente aquela feita a um órgão regulatório) e a verdade é um ilícito, mas esse ilícito não é violação de patente. Submeter-se prova documental de violação de patente apenas suscita uma *presumptio hominis*, difusa e indireta, que é a idéia genérica de que – como seria ilícito a falsidade da declaração – haverá alguma probabilidade de que a declaração correspondesse aos fatos.

Por isso diz o CPC:

**Art. 368.** As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único - Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.<sup>89</sup>

Vigorando o princípio de livre apreciação das provas, a bula poderia em tese ser admitida ao conhecimento prudente do tribunal, *se impossível a prova real*. Mas a prova real sendo possível – a busca e apreensão e exame químico sendo absolu-

---

<sup>89</sup> A bula ainda que declarada perante a ANVISA é documento particular, senão veja-se o Art. 364 do CPC: O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.

tamente possível e de inteiro e irrestrito acesso pelo autor – o uso de prova defectiva, indireta, debilitante, atenta contra o bom senso e a prudência do processo civil, atinando contra o princípio da verdade real, que amplamente foi demonstrado no presente parecer.

A prova real da prática de quaisquer dos atos que a lei lista como privativos do autor da patente só se pode fazer *pelo exame do objeto em si mesmo*. E, se o exame presume conhecimento técnico além do homem comum, presume um outro tipo de meio de prova:

### HC 76689 / PB - PARAÍBA

Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE

Julgamento: 22/09/1998 Órgão Julgador: Primeira Turma

Publicação: DJ 06-11-1998 PP-00003 EMENT VOL-01930-01 PP-00070  
PACTE. : WILSON FURTADO ROBERTO; PACTE. : LUIZ ALBERTO  
LEITE FILHO

IMPTE. : ANTONIO CARLOS MONTEIRO E OUTRO; COATOR :  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Ementa EMENTA: "Crime de Computador": publicação de cena de sexo infanto-juvenil (E.C.A., art. 241), mediante inserção em rede BBS/Internet de computadores, atribuída a menores: tipicidade: prova pericial necessária à demonstração da autoria: HC deferido em parte. (...) 3. **Se a solução da controvérsia de fato sobre a autoria da inserção incriminada pende de informações técnicas de telemática que ainda pairam acima do conhecimento do homem comum, impõe-se a realização de prova pericial.**

Embora o exemplo aduzido pertine a outro campo do Direito, vale notar aqui o disposto no art. 525 do CPP, para o qual não se iniciará o procedimento penal privado sem a perícia – e enfatiza-se: *dos objetos que constituam o corpo de delito*. Não se trata de perícia documental. O exame pericial é da *res ipsa*.

Em um caso, porém, em um só caso, um papel pode evidenciar a violação de um direito de propriedade intelectual: quando o papel não é um documento (“uma coisa que representa um fato”), mas o fato em si mesmo: um livro plagiado, uma embalagem à qual se apôs marca contrafeita.

### **A bula e o fato da contrafação**

A contrafação é um fato que se deve subsumir à hipótese de incidência da violação, descrita no tipo das reivindicações, lidas através do relatório.

Em nada pode a bula servir-se ao confronto direto entre o reivindicado e o objeto alegadamente contrafeito. Também não lhe ocorre a situação de índice de insumos, ou de desenho de equipamentos e maquinário. Ou seja, nada tem de *motivação*, traduzida em referência real.

Mais ainda, a função da bula não é de revelar a tecnologia, mas de explicar os efeitos terapêuticos para os profissionais de saúde, e (na modalidade dirigida ao consumidor, em linguagem simples) aos pacientes. Assim, na forma e no conteúdo são elas reguladas por legislação própria, que as determina, absolutamente, em objetivo divergente e – por vezes – contraditório ao do esclarecimento da contrafação.

Assim, não só quanto à *motivação*, como quanto à função, a bula é inapropriada, e imprestável como prova de contrafação.

### **Da presunção de ma fé processual**

Por que uma parte apresenta em juízo documento sem fonte e sem recibo de compra do produto onde tal documento estaria inserido?

Por que uma parte, sendo-lhe absolutamente possível obter a *melhor prova possível* como consagrada no direito interno e estrangeiro – opta por suscitar uma prova defectiva, imperfeita e – para os propósitos pertinente, imprestável?

Tais questões avultam ao bom senso deste parecerista.

O intuito das partes é, essencialmente, submeter as provas que melhor evidenciam a verdade de suas alegações; num sistema diverso do *discovery* do direito processual americano – sistema esse em que se impõe às partes apresentar *todas* as provas, não das alegações, mas dos fatos, mesmo as que atalham as pretensões – nada mais se exige.

No entanto, lembra o CPC:

Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - proceder com lealdade e boa-fé;



III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento;

IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito. (...)

Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (...)

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (...)

Ao que lembra Celso Agricola Barbi<sup>90</sup> :

**154. Processo e dever de lealdade** - Observou o Prof. Liebman que o processo civil, com sua estrutura baseada no princípio do contraditório, em que cabe a cada parte o ônus de sustentar suas próprias razões, é essencialmente refratário a uma rigorosa disciplina moralizadora do comportamento das partes. Se cada litigante pode contar para seu êxito somente com sua própria capacidade de fazer valer os elementos e argumentos favoráveis, não se pode pretender que forneça também aqueles que lhe são desfavoráveis e poderiam beneficiar o adversário. Estabelecer uma obrigação, em tal caso, não teria nenhuma probabilidade de ser observada e teria, como único resultado, pôr em dificuldade a parte mais honesta. Reconhece, porém, que mesmo a habilidade e a sagacidade devem receber um freio, e não podem ultrapassar certos limites que o costume e a moral social estabelecem; e que, para os advogados, são colocadas exigências de correção profissional. Em consequência, a lei impõe, para alcançar esse objetivo, o dever de lealdade e probidade.

Em estudo já clássico, Calamandrei compara o processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a habilidade e a trapaça.

A escolha de um meio retumbantemente inapropriado, quando está disponível, por simples compra com nota fiscal, na farmácia da esquina (ou, no caso dos autos, a solicitação judicial de entrega à perícia de exemplar do produto – que é

---

90 Celso Agricola Barbi, Comentários ao CPC Vol. I - 11a. Edição - Editora Forense, pag. 121 e 122

integralmente adquirida pelos entes públicos), o objeto real alegadamente contrafeito foge à regra do processo civil de tradição europeia, segundo a qual na produção de prova *a habilidade é permitida, mas não a trapaça*.

## Conclusões

Assim é que nos cabe concluir:

- 1) A prova da contrafação importa em comparação direta e minuciosa do *fato* descrito na *hipótese de incidência do direito exclusivo*, que é, por lei, o conjunto das reivindicações da patente lidas através do relatório descritivo e, se for o caso, dos desenhos.
- 2) No direito pátrio, a única prova aceitável para prover *condição de procedibilidade penal* em caso de contrafação de patentes é a perícia *in re ipsa* – exame na própria coisa alegadamente contrafeita ou em presença do processo privilegiado.
- 3) No direito interno e comparado, há consenso que *a melhor prova de contrafação* é o exame *in re ipsa*, é o exame pericial da coisa alegadamente contrafeita ou em presença do processo privilegiado.
- 4) Pela princípio, cada vez mais presente, da prova conducente à verdade real no processo civil, a prova pertinente é *a melhor prova disponível*.
- 5) Há, no caso descrito, e na materialidade das pretensões em lide, a total possibilidade de produção da *melhor prova possível*, que é do exame *in re ipsa*.
- 6) A escolha de prova disfuncional e desmotivada para evidenciar contrafação atenta contra o princípio da verdade real, e tal atentado é tanto mais incompatível com o direito quanto a *melhor prova possível* está em pleno alcance da autora.
- 7) Uma bula de remédio é um instrumento, regulado em lei, pelo qual se visa o *uso racional* de um remédio, e tem tal função condicionada ao destinatário médico e (em outra versão) o paciente.
- 8) Os índices existente na bula do que é a tecnologia integrada no ente farmacêutico a que se refere são *ocasionais, indiretos e disfuncionais*. Nem o médico, nem o paciente são destinatários da informação tecnológica, nem a norma regulatória tutela tal informação.

**Denis Borges Barbosa**  
**Mestre em Direito (UGF, 1982)**  
**Master of Laws (Columbia University, 1983)**  
**Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba**

- 9) Ainda que vigore o princípio do livre convencimento na prova civil, o princípio constitucional de acesso à Justiça impele que seja escolhida como relevante *a melhor prova possível*, não para suportar as alegações do autor, mas para se chegar à verdade.
- 10) Na possibilidade e disponibilidade plena de acesso à prova pericial *in re ipsa*, a bula de remédio é prova imprestável no Direito Brasileiro.

É nosso entendimento, salvo o juízo dos mais doutos

Denis Borges Barbosa  
OAB/RJ 23.865

Ana Paula Buonomo Machado  
OAB/RJ 112.160

Patrícia da Rocha Porto  
OAB/RJ 134.792