



# Contencioso de patentes é uma área em constante crescimento

16/09/2012

O número de ações judiciais por violação de patentes nos Estados Unidos cresceu 22% em 2011, em relação ao ano anterior. Foram movidas 4.015 ações no ano passado – um recorde, de acordo com um estudo da PricewaterhouseCoopers, concluído recentemente. Desde 1991, o crescimento médio de processos é de 6,4% ao ano, de acordo com o *site Law.Com*.

A quantidade de ações que realmente chegam aos tribunais corresponde a apenas 4% de todos os casos de disputa nas áreas de patente e de propriedade intelectual. A maioria dos casos termina em acordo ou são descartados em julgamentos sumários, diz a *General Patent Corporation*, uma firma de advocacia americana.

De 1995 para 2011, o pagamento médio por danos, ajustado pela inflação, subiu de US\$ 1,9 milhão para US\$ 16,1 milhões. Uma característica americana é a de que as indenizações concedidas por júris foram 20 vezes maiores do que as definidas por juízes, no período de 2006 a 2011, de acordo com o estudo.

A média das indenizações pagas a entidades conhecidas como *patent trolls* – aquelas que não usam patentes para desenvolver produtos ou serviços, mas para comercializá-las – praticamente dobrou, desde 1995, em comparação com as organizações que efetivamente usam as patentes como um meio de produção. Curiosamente, as *patent trolls* são mais agressivas no ajuizamento de ações do que as pessoas ou organizações que desenvolveram as patentes – provavelmente porque ajuizar ações faz parte de seus modelos de negócios.

Uma das bancas que mais se enriqueceram no país, graças ao alto retorno do contencioso de patentes, foi a McKool Smith, do Texas. Em 1991, Mike McKool abriu uma firma de advocacia com alguns colegas, que deveria atuar na área empresarial, especializando-se em contencioso. Seria uma firma boutique. Mal começou a operar, McKool, que sempre teve tino para negócios, descobriu que a melhor área para atuar e ser bem-sucedido no meio empresarial era a de contencioso de patentes. À época, nenhum de seus advogados entendia de patentes. "Eu mesmo mal sabia soletrar a palavra patente", ele contou *The Wall Street Journal*.

A tendência é que essa área continue a crescer, porque a era da tecnologia vai trazer um problema depois do outro. Também se prevê, que em um futuro próximo, os valores médios das indenizações devem subir muito em razão das disputas entre as gigantes da tecnologia e áreas afins, como Apple, Samsung, Microsoft, Google e outras tantas. Mas, de uma maneira geral, o contencioso na área de patentes e direito intelectual é uma luta clássica de David contra Golias, diz a *General Patent Corporation*.

"De uma maneira geral, o autor de uma ação na área de patentes é um indivíduo ou uma pequena empresa, enquanto a ré é, frequentemente, uma grande corporação, com recursos virtualmente ilimitados", diz a firma. "A ré, em um contencioso de patente, irá contestar agressivamente todos os aspectos da reclamação do dono da patente. Não é suficiente ter uma patente válida e um caso forte, quando se entrar em um contencioso de patente. O caso será vencido pela parte que souber melhor o que está fazendo e que tiver maior experiência, a vontade e os recursos para encontrar uma solução satisfatória", declara a firma.

## Possíveis resultados do contencioso

Em um contencioso nessa área, nos EUA, a empresa autora da ação deve provar que desenvolveu a invenção e que é proprietária de uma patente válida. À ré, cabe provar uma dessas três possibilidades: 1) a patente não foi violada; 2) a patente é nula; 3) a patente nunca foi válida. Nos Estados Unidos, o contencioso pode produzir diversos resultados, diz a firma:

**Ordem judicial.** Como parte de uma estratégia global do contencioso, o advogado pode ser capaz de garantir uma medida liminar ou ordem judicial, que obrigue o violador da patente a interromper o seu uso na fabricação de um produto ou na venda de um serviço. Isso põe um fim ao uso ilegal da patente, mas não resulta em compensação financeira para o detentor da patente. No entanto, coloca uma pressão substancial sobre o violador da patente, que fica desprovido de uma fonte de receita com a comercialização do produto. E tendente a chegar a um acordo. Entretanto, é muito difícil para uma entidade do tipo *patent troll* conseguir uma ordem judicial como essa.



**Ordem de exclusão.** Se o violador da patente é uma entidade estrangeira e o proprietário da patente é uma "indústria doméstica operada com eficiência", é possível levar o contencioso para Comissão Internacional do Comércio (ITC – *International Trade Commission*), que pode emitir uma ordem de exclusão (*exclusion order*). Esse instrumento é similar a uma ordem judicial, porque proíbe o violador de importar produtos que usam a patente do proprietário para os EUA. Entretanto, como no caso de qualquer ordem judicial que interrompe transações apenas, a ordem de exclusão não resulta em compensação financeira para o detentor da patente, por danos. Mas, uma vez obtida a ordem de exclusão da ITC, é possível buscar a compensação por danos em um tribunal federal civil no país.

**Indenização por danos.** Se uma ordem judicial é ou não uma opção ou é ou não obtida, o detentor da patente tem direito à indenização por danos do violador. Se o proprietário da patente a utiliza de fato em um produto ou serviço, ele tem direito a reclamar lucros cessantes, por causa da violação de sua patente pela ré. O proprietário da patente tem direito a, pelo menos, receber os *royalties* da empresa violadora pelo uso de sua invenção. O tribunal pode deixar a critério do autor mover ou não outra ação, caso a ré continue a violar a patente.

**Acordo negociado.** Um advogado competente em negociações pode sequer chegar a mover uma ação contra uma empresa violadora de patente – e evitar sofrer *bullying*. Um acordo, em que a empresa violadora se compromete a pagar *royalties*, é o normal. O acordo pode incluir uma indenização retroativa para compensar o uso indevido da patente. A maior parte dos casos de violação de patentes termina em acordo. Segundo as estatísticas, 70% das disputas relacionadas à violação de patentes terminam em acordo um ano depois do início do contencioso e depois que as partes já gastaram US\$ 1 milhão no litígio. De todos os casos de disputas nas áreas de patente e propriedade industrial, apenas 4% chegam efetivamente aos tribunais. O restante é encerrado por acordo ou descartado em julgamentos sumários.

**Mediação.** Um advogado competente de um autor prospectivo de ação judicial pode forçar a ré a concordar em usar um mediador. Esse processo leva, na maioria das vezes, a um acordo para compensar a violação da patente. E evita um julgamento e apelações subsequentes do veredicto pela ré. Muitas mediações chegam a bom termo para o proprietário da patente.

**Custos do contencioso.** Frequentemente, detentores de patentes não dispõem de recursos financeiros para bancar um contencioso. Mas as compensações financeiras podem ser bastante atrativas. Nesses casos, é comum que a firma de advocacia cubra os custos do contencioso, em troca de uma participação no resultado financeiro do acordo ou da ação. Nos Estados Unidos, a McKool Smith obtém de 33% (um terço) a 40% do valor da indenização, de acordo com o *Wall Street Journal*.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2012-set-16/contencioso-patentes-area-constante-crescimento/>