

JUSTITICA & CITIZENIA

Edição 168 • Agosto 2014

TÉCIO LINS E SILVA
PRESIDENTE DO INSTITUTO
DOS ADVOGADOS BRASILEIROS

AGRAVOS À ADVOCACIA BRASILEIRA

Editorial: Liberdades democráticas e a anarquia

Repetição de *royalties* após a declaração de nulidade da patente: é cabível?

Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida | Desembargadora Federal aposentada do TRF-2

Como consequência da declaração judicial de nulidade de uma patente, quais seriam as chances de êxito em relação a uma ação de repetição de valores pagos a título de *royalties*, por parte de eventual licenciada para o uso da respectiva tecnologia protegida?

O que se pretende abordar é se um contrato de licenciamento de tecnologia protegida por patente, lícitamente firmado pelo titular da patente e pelo licenciado para seu uso, seria necessária e inevitavelmente invalidado, caso a patente concedida pelo órgão patentário viesse a ser declarada nula pelo Judiciário Federal.

Esta é uma questão a ser avaliada com cautela, pois diferentes aspectos devem ser mensurados, evitando-se, com isso, conclusão precipitada. É o que veremos ao longo deste estudo.

1. As leis aplicáveis

Uma vez que a lei especial prevalece sobre a lei geral, ao analisar-se determinada questão jurídica, deve-se começar

sempre pela lei especial aplicável e somente na ausência ou lacuna desta é que se parte para a análise da lei geral.

No caso concreto, como se trata de questão de Direito da Propriedade Industrial, deve-se iniciar a análise pelo estudo da Lei de Propriedade Industrial (LPI) – a lei especial – e, após, das normas contidas no Código Civil (CC) – a lei geral.

1.1. A Lei de Propriedade Industrial (LPI)

A LPI estabelece, em seu art. 48, que “a nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido”, ou seja, efeitos *ex tunc*.

Em análise precipitada, poder-se-ia concluir que, em sendo reconhecida a nulidade da patente, os efeitos dessa declaração deveriam retroagir à data do depósito do pedido, para todos os efeitos. Em outras palavras: na forma da letra fria da lei, a consequência mais direta e sensível da declaração de nulidade da patente seria a reconstrução do *status quo ante* e, por conseguinte, a obrigatoriedade de devolução dos *royalties* recebidos, entre outros efeitos.

É certo que esta é uma regra abstratamente prevista, que não considera nenhuma das situações concretas que poderiam vir a fazer que o Judiciário decidisse não aplicá-la, o que vem a ser, afinal, função da jurisprudência.

Por outro lado, não há na LPI nenhuma norma específica que aborde a questão da devolução, por parte do licenciador, dos valores recebidos a título de *royalties* pelo uso da tecnologia protegida, enquanto a patente – posteriormente declarada nula – teve vigência. Em se tratando de um negócio jurídico celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado, há de se socorrer das regras gerais previstas no Código Civil – relativamente às regras aplicáveis aos negócios jurídicos e ao Direito das Obrigações –, além de algumas normas específicas de Direito Público, a fim de averiguar sua aplicabilidade à hipótese.

1.2. O Código Civil (CC)

Parte geral

As normas que compõem esta parte do CC são aplicáveis a qualquer tipo de negócio jurídico, gênero que engloba tanto os contratos, nas suas diversas modalidades, como os atos unilaterais de vontade. O negócio jurídico deve, pois, ser compreendido como uma declaração de vontade dirigida para a obtenção de um resultado.

Há um título específico, no CC, para tratar dos negócios jurídicos, aí incluído um capítulo que aborda sua invalidade. Este é o aspecto primordial para análise da questão, visto ser aplicável a qualquer espécie de contrato aparentemente válido, mas que, por algum motivo, está tendo essa validade impugnada, que é exatamente o caso da ação de repetição dos *royalties*, na qual será necessário que o autor da ação primeiro convença o julgador de que o contrato de licenciamento da patente é inválido, como consequência direta da nulidade da patente.

São previstas duas formas para se invalidar um negócio jurídico: a nulidade e a anulabilidade. A diferença entre elas assume especial importância quando se observa que – da mesma forma do que previu a LPI – a nulidade produz efeitos *ex tunc*, enquanto a anulabilidade produz efeitos *ex nunc*, entre outros aspectos, que serão apresentados mais à frente. Passemos, pois, à análise de ambas.

Nulidade

O CC lista, no art. 166, as hipóteses de nulidade do negócio jurídico.¹ Além disso, também é nulo, na forma do art. 167, o negócio jurídico simulado (art. 167), que é aquele que aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente confere ou transmite; contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; é antedatado ou pós-datado.

Como se pode observar, o hipotético contrato de licença para exploração da patente aqui tratado não



poderia ser enquadrado em nenhuma das hipóteses de nulidade, previstas nos mencionados artigos, visto que foi celebrado por pessoas capazes; tem objeto lícito, possível e determinável; seu motivo era lícito, desde a sua origem; não há nele qualquer espécie de vício de forma; não foi firmado com o objetivo de fraudar a lei; não há texto de lei que o declare previamente nulo ou que o proíba; e não é o caso de ter havido simulação.

Ainda que assim não se entendesse, caberia destacar o art. 170, que estabelece o princípio do aproveitamento da declaração de vontade, em vista da intenção dos agentes, ou seja, não há de ser pronunciada a nulidade se for possível determinar que o objetivo que as partes tinham em vista, quando da assinatura do contrato, poderia ser atingido pela via de outro negócio jurídico, de natureza diversa, mas que se pode supor teria sido firmado caso os interessados pudessem prever a nulidade do negócio que praticavam.

Aplicando esta norma à questão em análise, pode-se imaginar que, se a tecnologia era fundamental para as atividades da licenciada, o negócio jurídico teria sido firmado, independentemente de a mesma ser ou não protegida por patente.

“A nulidade de uma patente, declarada administrativa ou judicialmente, vai gerar efeitos em relação aos atos jurídicos praticados durante sua validade, sob a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo concessório daquela patente”

Anulabilidade

Reza o art. 171 que é anulável o negócio jurídico: (i) por incapacidade relativa do agente; ou (ii) por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Como se pode observar, na anulabilidade, o ato é imperfeito, mas o defeito não é tão grave a ponto de anulá-lo.

Supondo que as pessoas que firmaram o fictício contrato são plenamente capazes, restaria avaliar se haveria algum vício na formação da vontade de o firmar, que pudesse maculá-lo de tal forma a se constituir um defeito que o tornasse anulável.

Dos vícios apontados na norma, entendemos viável enquadrar a hipotética invalidade do contrato de licença de patente no caso de erro substancial, visto que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ao conceder a patente pelo prazo de 20 anos, induziu os contratantes a entender que a licenciadora gozava de direito patentário, podendo cobrar *royalties* pelo seu uso, tanto que o próprio INPI teria efetivado a averbação do contrato, homologando seus termos.

O art. 138 diz que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Definindo o que seja erro substancial, estabelece o art. 139 que é aquele que:

- I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;
- II – concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa

a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III – sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Concentremo-nos no primeiro e no último inciso, uma vez que o segundo, por óbvio, é inaplicável ao caso em estudo.

O problema hipotético que poderia vir a afetar a validade do contrato de licenciamento da patente seria a declaração judicial prévia de nulidade da própria patente licenciada constituindo-se, portanto, em matéria puramente de direito (a matéria de fato já teria sido apreciada na própria ação de nulidade). Além disso, a validade da patente pode ser entendida como essencial à natureza do negócio firmado, o objeto principal da declaração de vontade e o motivo principal do negócio jurídico.

Ora, as partes contratantes agiram com base em um falso conhecimento das circunstâncias que envolviam o objeto principal do contrato, pois partiram da premissa de que a patente concedida pelo órgão patentário, após o longo processo administrativo de análise do pedido, era válida e legítima. Estavam errados, visto que, tempos depois, a mesma veio a ser declarada nula.

A base do negócio jurídico decorreu, portanto, de uma percepção de fatos que, posteriormente, veio a ser verificada falsa, o que conduziu à situação de que a declaração de vontade emanada no contrato de licenciamento da patente veio a ficar desconforme com o que deveria ser, caso os agentes tivessem conhecimento prévio da invalidade de seu principal objeto.

Sempre que os agentes agem de modo diverso daquele que seria sua real vontade, decorrente de falso conhecimento das circunstâncias que envolvem a negociação do contrato, em aspectos que são sua causa determinante, realizam um negócio jurídico defeituoso.

Assim sendo, seria bastante viável pretender ser hipótese de anulabilidade do negócio jurídico afetado por vício de erro substancial e, por conseguinte, a consequência direta da declaração de nulidade das patentes seria a possível anulabilidade – e não a nulidade – do contrato de licenciamento da respectiva tecnologia por ela protegida.

O enquadramento da possível invalidade do contrato em caso de anulabilidade teria três consequências:

(1ª) O negócio jurídico anulável poderia convalidar-se, voltando a ser eficaz, o que acontece com base em três motivos:

- i. O decurso do tempo: é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, do dia em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, II). Em outras palavras, é grande a chance de o licenciado decair de seu direito de anular o contrato, em vista do tempo necessário para que

o Judiciário declare a nulidade da patente em definitivo.

ii. A confirmação: uma atitude inequívoca das partes no sentido de atribuir validade ao negócio, como serve de exemplo o conhecimento efetivo de que a ação de nulidade da patente estava em curso e, ainda assim, o licenciado escusou-se de tentar invalidá-lo inequivocamente. Tal comportamento implica renúncia definitiva à faculdade de atacar o ato (art. 172).

iii. O suprimento da autorização (inaplicável ao estudo).

(2ª) A iniciativa para ação de nulidade do negócio jurídico pode ser de qualquer interessado ou mesmo do Ministério Público, enquanto a de anulabilidade só pode ser proposta pelos interessados, aproveitando exclusivamente a eles, além de não ser pronunciável de ofício, não produzindo efeitos antes de ser julgada por sentença (art. 177).

(3ª) O decreto judicial de nulidade produz efeitos *ex tunc* alcançando a própria declaração de vontade consistente na assinatura do contrato. Já o negócio jurídico anulável produz normalmente suas consequências, até que seja decretada judicialmente sua invalidade, ou seja, os efeitos são *ex nunc*. O próprio CC prevê que as partes, se for o caso, podem indenizar-se, sempre que não for possível restituir-se o estado em que as partes se achavam, antes do negócio jurídico (art. 182).

Parte especial

Passando, agora, à análise da parte especial do CC, cabe avaliar o Livro I, que fixa as regras para o Direito das Obrigações, a parte que nos interessa mais diretamente.

Após uma série de normas regulatórias das obrigações em geral, o CC dedica um título inteiro aos contratos em geral, passando, a seguir, a relacionar uma série de regras aplicáveis a cada uma das modalidades de contratos que o código tipifica. Importante esclarecer que essa tipificação não é exaustiva, sendo lícito às partes estipular contratos atípicos, cabendo sempre observar as normas gerais nele fixadas (art.425).

Uma vez que o contrato de licenciamento de patentes não está tipificado no código, aplicam-se a ele as normas gerais dos contratos. Vamos a elas.

(i) Dois princípios fundamentais se apresentam de imediato: o da função social do contrato e o da boa-fé objetiva.

Na forma do art. 421, o contrato deve ser avaliado pelo juiz na medida e no sentido dos limites de sua **função social**, uma vez que esta serve de parâmetro para a própria liberdade de contratar. Este é um princípio moderno, que possibilita maior controle das atividades das partes pelo juiz, sob o parâmetro do interesse social.

Os contratantes, por sua vez, são obrigados a guardar, tanto na execução do contrato, como em sua conclusão, os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422), ambos

servindo como parâmetro interpretativo do contrato.

(ii) Mais adiante, já no capítulo em que se apresentam as regras aplicáveis à extinção do contrato, o código se preocupa com o equilíbrio econômico-financeiro do mesmo, determinando que, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato (art. 478), sendo que a resolução poderá ser evitada, se o réu oferecer-se para modificar equitativamente as condições aplicáveis (art. 479).

Quanto a este aspecto, a declaração de nulidade da patente pode ser considerada por um Juiz como caracterizadora de onerosidade excessiva para o licenciado, em comparação a benefício exagerado para o licenciador, e que tal fenômeno era imprevisível no momento da realização do contrato, especialmente se a propositura da ação de nulidade for posterior à assinatura do contrato. Com base nesse acontecimento não previsto, mudou o ambiente objetivo em que o contrato foi negociado, implicando desequilíbrio entre as partes. O Juiz tanto pode pôr um ponto-final no contrato, quanto pode tentar conciliar as partes, a fim de que aceitem modificações em seus termos, com vistas a salvar sua validade com a manutenção de seu equilíbrio.

(iii) Relativamente à questão da repetição de indébito, o código reconhece ser devido o reembolso tanto em caso de pagamento indevido, quanto no de enriquecimento sem causa.

Esses são tipos especiais de obrigações, que não decorrem de contratos ou de atos ilícitos, mas sim do fato de que o sistema jurídico não admite que alguém obtenha proveito econômico sem que isto provenha de causa juridicamente aceita.

O primeiro deles é o pagamento indevido, ficando estabelecido que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir (art. 876), sendo que compete àquele que voluntariamente pagou o indevido a prova de tê-lo feito por erro (art. 877).

Já o outro, o enriquecimento sem causa, determina que todo aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários (art. 884).

Concluindo esta parte do estudo, resta claro que caberá ao Juiz determinar se é ou não a hipótese de devolução do indébito, mas, para fazer essa avaliação, ele se utilizará dos princípios e normas acima descritos, lendo o contrato e avaliando sua execução a partir de sua função social e da boa-fé objetiva, definindo se da declaração de nulidade das patentes decorreu ou não um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, um pagamento indevido ou um enriquecimento sem causa, quando então determinará ou não a repetição.

2. A jurisprudência aplicável

A jurisprudência específica sobre o tema é escassa, sendo abordado principalmente pela doutrina.

Mesmo a doutrina não tem entendimento pacífico sobre a obrigatoriedade de repetição do indébito, em caso de nulidade da patente, prevalecendo levemente o entendimento no sentido de que deve ser feita ponderação entre os benefícios auferidos pelo licenciado durante a vigência da patente e os valores indevidamente pagos a título de *royalties*, podendo ser identificadas duas correntes.

A primeira, mais imediatista, defende que os *royalties* pagos por remuneração da patente nula devem ser considerados indevidos e, portanto, devolvidos, uma vez que a nulidade deve retroagir até a data do depósito.

Já a segunda corrente defende a devolução dos *royalties* pagos apenas quando o licenciado demonstrar que foi ludibriado. Do contrário, deve ser feito um encontro de contas entre os valores indevidamente pagos a título de *royalties* e os benefícios por ele obtidos com o uso da tecnologia, como é o caso da exclusão dos demais concorrentes da exploração daquele invento específico, da transferência de *know-how*, dos frutos obtidos com a exploração em si ou da garantia de assistência técnica.

Só a análise minuciosa do contrato de licença é que vai indicar quais aspectos justificariam o pagamento de algum tipo de vantagem ao licenciador que, por sua vez, legitimaria o pagamento dos *royalties*, embora sob nova natureza jurídica.

A doutrina também destaca que o licenciado que tem ciência da existência da ação de nulidade da patente e que, ainda assim, continua a pagar os *royalties* e a usufruir das vantagens do licenciamento, não poderá posteriormente pleitear a devolução dos valores pagos.

Quanto aos precedentes judiciais, foi localizado um único julgado, já bem antigo. Trata-se da Apelação Cível n. 26.962, apreciada pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (relator: Desembargador Penalva Santos), cujo acórdão foi publicado em 12/4/1984. A Corte entendeu serem irrecuperáveis os *royalties* pagos ao titular de patente nula, “uma vez que o Contrato de Licença da patente continha cláusula expressa dando ciência ao licenciado sobre os processos judiciais e administrativos de contestação da validade da patente.” Assim, trata-se de um caso específico em que o processo administrativo e as ações de nulidade preexistiam ao contrato de licença e, por conseguinte, constavam textualmente do mesmo, entendendo a Corte que o licenciado tinha conhecimento suficiente dos fatos e, portanto, assumiu o risco calculado de pagar *royalties* por uso de patente que poderia vir a ser declarada nula.

Ainda que o precedente não se amolde perfeitamente à matéria fática ora examinada, não deixa de ser interessante notar que o julgador usou do princípio da razoabilidade para deixar de aplicar a regra geral do efeito

ex tunc e da recomposição do *status quo ante* àquele caso concreto, o que sempre poderá ser invocado como orientação para novos pressupostos fáticos colocados em julgamento.

Outros precedentes sobre devolução de *royalties* são, entretanto, fartamente encontrados em decisões judiciais sobre rescisão e nulidade de contratos de franquia,² e estabelecem, na forma da segunda corrente doutrinária acima mencionada, a obrigatoriedade de devolução dos *royalties* pagos apenas quando a franqueadora agiu de má-fé; de forma irregular ou ilegal; quando descumpriu alguma de suas obrigações; quando deliberadamente omitiu informações; ou quando tiver dado causa à rescisão do contrato, ou seja, sempre que houver um comportamento doloso ou culposo por parte da franqueadora.

Assim, segundo o quadro jurídico avaliado, tanto o precedente específico sobre a matéria, quanto a jurisprudência sobre franquia, que poderia ser invocada por analogia, indicam que os Juízes vêm efetuando um teste de balanceamento entre as obrigações das partes, avaliando sua probidade e boa-fé, seu comportamento durante toda a execução do contrato, utilizando-se, para isso, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Um bom exemplo desse modo de atuar do Judiciário é o acórdão n. REsp 1.051.270/RS, do Superior Tribunal de Justiça, que, julgando um caso de *leasing* de veículo no qual já haviam sido pagas 31 das 36 parcelas devidas, aplicou a teoria do adimplemento substancial do contrato, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, para impedir o uso desequilibrado dos direitos do credor de reaver o veículo, definindo que a instituição financeira poderia se valer de meios menos gravosos e mais adequados à persecução do crédito remanescente.

Tal linha de raciocínio poderia também ser aplicada ao contrato de licença da patente, especialmente quando a declaração de nulidade viesse a acontecer após decorrido um longo período de validade da patente.

Importante destacar, por fim, que, ainda que se venha a condenar a licenciadora à devolução dos *royalties*, deverão ser avaliados os termos do contrato para se averiguar o valor de tudo o que foi efetivamente fornecido pela licenciadora (produtos e serviços), a fim de que possa ser realizado um encontro de contas de débitos e créditos a serem compensados. Do contrário, haveria nítido enriquecimento sem causa por parte da licenciada.

3. O aspecto do Direito Administrativo

Além do que até aqui já foi visto, há ainda outro importante aspecto do sistema jurídico brasileiro a ser avaliado, uma vez que a ação de nulidade da patente pretende declarar nulo um ato administrativo do INPI que, anteriormente, concedera a patente. É o Direito Público, que vai solucionar esta questão específica, mas

que terá influência direta na questão de Direito Privado da validade ou não do contrato de licenciamento da patente.

Uma das características próprias do ato administrativo, que o coloca em posição de supremacia sobre o particular, é o fato de ser-lhe atribuída presunção de legitimidade, que o torna presumivelmente emitido em conformidade com a lei, além de uma presunção de veracidade, segundo a qual admitem-se presumivelmente verdadeiros os fatos alegados pela Administração, embora ambas as presunções sejam *juris tantum*, ou seja, admitam prova em contrário.

Dessas duas presunções decorre o efeito de que, enquanto o ato administrativo tiver validade, deve produzir todos os efeitos a ele inerentes e ser plenamente cumprido dentro dos limites estabelecidos.

A contrário senso, uma vez invalidado o ato por desconformidade com a lei – nulidade –, resta o mesmo atingido em suas origens, produzindo, em consequência, efeitos retroativos à data em que foi emitido (efeitos *ex tunc*), ou seja, anulando também todos os efeitos advindos do ato invalidado e praticados na presunção de que seriam válidos.

Essa linha doutrinária está em consonância com o entendimento de que o ato administrativo nulo não produz efeitos nem dá origem a direitos, corroborado pelo STF na súmula 473.³

A apresentação desses aspectos é importante para o estudo, uma vez que o ato de concessão de uma patente é um ato administrativo, por se tratar da declaração de um órgão estatal – o INPI –; por ser produzida sob a égide de um regulamento legal, a LPI; por produzir efeitos jurídicos imediatos, afastando terceiros desautorizados de qualquer tipo de uso da patente; e por obedecer a um regime jurídico de direito público.

Assim, a nulidade de uma patente declarada administrativa ou judicialmente nula vai gerar efeitos em relação aos atos jurídicos praticados durante sua validade, sob a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo concessório daquela patente.

Ora, como já visto, o art. 48 da LPI fixa efeitos *ex tunc* para a declaração de nulidade de uma patente, o que tornaria inválidos quaisquer negócios jurídicos praticados durante sua vigência, como forma de se retornar ao *status quo ante*.

A mais moderna doutrina de Direito Administrativo, porém, vem admitindo a convalidação ou o saneamento do ato administrativo nulo, desde que o vício seja convalidável ou sanável, com efeitos retroativos à data em que foi praticado.

Mais recentemente, também a jurisprudência – e aqui estamos falando de decisões especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) – vem admitindo que mesmo em casos de nulidade absoluta, em que não se admite o saneamento do vício, é possível a modulação dos efeitos da declaração de

“Mesmo a doutrina não tem entendimento pacífico sobre a obrigatoriedade de repetição do indébito, em caso de nulidade da patente, prevalecendo levemente o entendimento no sentido de que deve ser feita uma ponderação entre os benefícios auferidos pelo licenciado durante a vigência da patente e os valores indevidamente pagos a título de *royalties*”

nulidade do ato administrativo, aplicando-lhe efeitos *ex nunc*, como forma de valorizar a boa-fé e a confiança do administrado em relação às expectativas geradas por atos administrativos aparentemente válidos.

Afinal, os atos praticados pelo administrado partiram da premissa razoável de que o ato administrativo teria sido praticado em conformidade com a lei e, como tal, haveria de ser respeitado.

Valoriza-se, com este novo entendimento jurisprudencial, os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da confiança legítima e da razoabilidade, que possuem conotação ampla, abrangente e associada.

Essa confiança na aparente validade do ato deve ser avaliada por dois aspectos: (i) objetivo, em relação à própria lisura e lealdade do administrado em sua atuação frente ao Poder Público; e (ii) subjetivo, que diz respeito ao caráter psicológico daquele que acreditou na conformidade com o direito do ato administrativo praticado em seu favor.

No caso específico do ato administrativo do INPI que concedeu patente que, tempos depois, veio a ser declarado nulo pelo Poder Judiciário, é razoável pretender que os efeitos dessa declaração possam ser modulados, visto que

as relações jurídicas que se firmaram com base nesse ato administrativo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, ver-se-iam abaladas de forma impactante, caso fosse aplicada mera e friamente a regra do efeito *ex tunc*.

No caso concreto, é plenamente justificável a aplicação dessa modulação dos efeitos da nulidade, visto que:

a) O ato do INPI que concedeu a patente gerou, no seu titular: (i) confiança de que a Administração agiu corretamente; (ii) certeza de que também ele próprio agiu corretamente em sua relação jurídica com a Administração; (iii) expectativa razoável no sentido de que a patente iria vigorar pelo prazo constante no título respectivo.

b) Diversos “signos externos” indicam, para o titular da patente, que a mesma é válida e totalmente legal, como é o caso do parecer técnico favorável, por parte do examinador de patentes, constante dos autos do processo administrativo; da carta-patente devidamente expedida; ou da averbação, por parte do INPI, dos respectivos contratos de licença para a respectiva exploração.

c) A situação jurídica individualizada incorporou-se ao patrimônio jurídico do titular da patente, sendo sua durabilidade, devidamente inscrita no título, totalmente confiável.

d) A conclusão favorável do processo administrativo é causa idônea para provocar a confiança legítima, por parte do titular da patente.

e) Também o cumprimento, por parte do titular da patente, de todos os seus deveres e obrigações para manter essa titularidade durante todo o prazo mencionado na Carta-Patente, como o pagamento das anuidades, provoca a confiança legítima na validade plena do ato administrativo.

Assim, cumpridos todos os requisitos por parte do requerente da patente, inexistindo má-fé de sua parte e vindo a ser concedida a patente, é legítimo e razoável que ele espere e confie que seu direito vigorará pelo prazo previsto no título.

Há ainda outro fator a ser avaliado quando, no âmbito administrativo, o órgão patentário concede a patente, com base em parecer favorável, e, anos depois, no âmbito judicial, há uma mudança súbita e imprevisível de posição por parte do mesmo órgão patentário, opinando pela invalidade de seu ato, o que surpreende o administrado de boa-fé, reforçando a posição de que o Judiciário pode e deve ponderar os efeitos da declaração de nulidade, conferindo-lhe efeitos *ex nunc*, como forma de mitigar esse rompimento do princípio da confiança legítima e de defender o princípio da segurança jurídica, sob o paradigma do princípio da razoabilidade.

Em outras palavras, a estabilidade das relações jurídicas deve ser respeitada. A proteção da invenção garantida pela patente originalmente concedida pelo órgão público – e constitucionalmente prevista – restaria abalada, caso fosse permitido o questionamento dos *royalties* cobrados

durante sua validade.

Como já dito, a jurisprudência do STF vem pouco a pouco caminhando no sentido de admitir a modulação dos efeitos temporais da declaração de nulidade de ato administrativo em geral, como forma de prestigiar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, além de evitar que a superação de uma situação de ilegalidade – com a retirada do ato administrativo do mundo jurídico – termine por propiciar o surgimento de uma situação que possa ser considerada igualmente ilegal ou, pelo menos, desarrazoada.

Nessa questão de modulação de efeitos da declaração de nulidade do ato administrativo, não foi encontrado precedente específico da área de propriedade industrial, mas já há farta jurisprudência em outras áreas, especialmente a de contratação ilegal de servidor público, podendo ser destacadas as seguintes decisões:

– Anulação da contratação irregular de servidor público⁴ à o STJ entendeu que se a Administração Pública contratou de forma irregular serviços dos quais necessitava e efetivamente recebeu de volta os benefícios do serviço contratado, não há obrigação, por parte dos servidores, de devolver a remuneração já auferida, o que representaria enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, ou seja, modulou os efeitos da nulidade da contratação, aplicando efeitos *ex nunc* aos aspectos patrimoniais do contrato nulo, em prestígio à confiança, à segurança jurídica e à boa-fé.

– Servidores públicos que assumiram cargos efetivos sem prévio concurso público⁵ à o STJ manteve os servidores nos respectivos cargos, mesmo entendendo nulos os respectivos atos de admissão, em vista do transcurso de quase 20 anos das posses, o que tornou a situação irreversível, sendo prudente convalidar seus efeitos, em apreço ao postulado da segurança jurídica na ponderação dos valores em confronto (legalidade versus segurança). Esse caso não trata propriamente de modulação de efeitos, mas sim de convalidação do ato eivado de nulidade absoluta – o que é de certa forma surpreendente –, determinando sua subsistência, mesmo tendo nascido de forma irregular, apontando que a razoabilidade é a medida sempre preferível para se mensurar o acerto ou desacerto de uma solução jurídica.

– Cancelamento de pensão especial concedida 20 anos antes⁶ à aqui, o STF aplicou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima nas relações jurídicas de direito público, entendendo que a possibilidade de invalidação de ato administrativo não poderia se estender indefinidamente, sendo o poder anulatório sujeito a prazo razoável, por força da necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. Nesse caso, ao admitir expressamente que o direito da Administração Pública de anular seus atos administrativos tem um prazo razoável para seu exercício, admitiu a Suprema Corte que

é possível convalidar os efeitos de atos nulos, como forma de não sujeitar aquele a quem o ato beneficiou à eterna possibilidade de intervenção em sua esfera jurídica.

Esse conjunto de decisões dos Tribunais Superiores foi pinçado como forma de exemplificar uma tendência maximizadora da jurisprudência brasileira no sentido de relativizar os efeitos decorrentes da invalidade dos atos administrativos declarados nulos.

Em consequência, não seria de todo desarrazoado esperar que, após concluir pela nulidade do ato administrativo que concedeu a patente por entendê-lo ilegal e romper com isso o pressuposto de validade daquele ato, o próprio Poder Judiciário modulasse os efeitos temporais de sua decisão, restringindo sua eficácia apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

4. Responsabilidade civil do INPI pela nulidade da patente

Por último, cabe acrescentar que, caso a licenciadora viesse a ser condenada à devolução dos *royalties* pagos pelo licenciado, haveria sempre a possibilidade de se acionar o INPI em relação aos prejuízos que a nulidade da patente pudesse causar ao titular.

A doutrina divide-se entre a admissão da possibilidade de discussão judicial da responsabilidade do INPI e a posição contrária à responsabilização da autarquia.

O entendimento de Gama Cerqueira é no sentido de que o INPI não se responsabiliza pela validade da patente concedida, sendo “mero verificador da presença das condições legais para concessão da patente, não podendo ser responsabilizado pelos eventuais danos causados a terceiros com a concessão de patente nula”⁶.

Já o administrativista Marçal Justen Filho, discorrendo sobre o ato administrativo (e não sobre Propriedade Industrial) afirma que “se o defeito for imputável exclusivamente ao aparato administrativo e se o desfazimento do ato acarretar prejuízo ao particular, caberá a indenização pelas perdas e danos decorrentes”⁷.

No único julgado específico sobre o tema, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) manteve a condenação do INPI ao indenizar os prejuízos causados a titular de marca anulada judicialmente. O Tribunal apenas considerou incabível na hipótese a condenação quanto a danos morais e lucros cessantes.

Diz a decisão judicial que tendo sido reconhecida a irregularidade do registro concedido pelo INPI, com a consequente decretação de nulidade judicial da marca, restava evidente o dano causado pelo órgão público que deve, portanto, ser responsabilizado. O Relator afastou o argumento de mero cumprimento da ordem judicial resultante da nulidade, alegado pelo INPI, entendendo que a conduta lesiva teve origem no próprio órgão, sendo necessário, inclusive, o ajuizamento da demanda judicial para declarar nulo o ato administrativo, cabendo, portanto, a

obrigação de indenizar (AC 1999.51.01.021625-4, rel. Des. Federal Poul Erik Dyrland, 8ª Turma Especializada TRF2, julgado em 10/4/2007).

5. Conclusão

Como destacado acima, a regra geral é a de restabelecimento do *status quo ante*, do que decorreria o dever de reembolsar, mas tanto há normas quanto uma linha jurisprudencial que indicam ser cabível uma modulação dessa regra geral

É difícil fazer previsões quanto ao posicionamento do Judiciário, em vista da escassez de jurisprudência específica a respeito, mas há argumentos robustos para o estabelecimento de um contraditório consistente, com fundamentos seguros e razoáveis a serem apresentados ao Juiz da causa, como ferramenta a auxiliá-lo em suas decisões.

Ao efetuar-se um confronto entre os motivos convergentes à aceitação desses fundamentos e os motivos divergentes que seriam trazidos pela parte contrária, há probabilidade – mas não certeza – de que os primeiros poderiam preponderar sobre os segundos, desde que fossem levados a juízo com qualidade e de forma estratégica.

Ao menos até agora, o Judiciário brasileiro vem apreciando essas questões sempre com base nos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, o que funciona a favor do licenciante, e, no mais das vezes, quando entende que é o caso de se fazer a devolução, determina a compensação dos valores recebidos pelo licenciante com os produtos efetivamente fornecidos e serviços comprovadamente prestados, em encontro compensatório de contas.



Notas

¹ I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV – não revestir a forma prescrita em lei; V – for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

² A título de exemplo, cito: AC 0214964-59.2010.8.26.0100, TJSP; AC70026339655, TJRS; e AC0048011-95.2010.8.26.0071, TJSP.

³ “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

⁴ EREsp 575551, STJ, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 30/4/2009.

⁵ RMS 25.652, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 13/10/2008.

⁶ MS 24.268, STF, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 17/9/2004.

⁷ Op. cit., p. 111-112.

⁸ Op. cit., p. 420.