

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO

LUCA SMANIOTTO MANTOVANI

**PATENT TROLLS: DESDOBRAMENTOS E EVENTUAL ATUAÇÃO NO CENÁRIO
BRASILEIRO**

Porto Alegre
2019

LUCA SMANIOTTO MANTOVANI

**PATENT TROLLS: DESDOBRAMENTOS E EVENTUAL ATUAÇÃO NO CENÁRIO
BRASILEIRO**

Trabalho de conclusão de curso de graduação
apresentado ao Departamento de Direito
Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como parte do requisito como requisito parcial
para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Kelly Lissandra Bruch

Porto Alegre
2019

LUCA SMANIOTTO MANTOVANI

**PATENT TROLLS: DESDOBRAMENTOS E EVENTUAL ATUAÇÃO NO CENÁRIO
BRASILEIRO**

Trabalho de conclusão de curso de graduação
apresentado ao Departamento de Direito
Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como parte do requisito como requisito parcial
para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais

Aprovado em: ____ de _____ de ____.

BANCA EXAMINADORA

Professora Doutora Kelly Lissandra Bruch Orientadora

Professor Doutor Eduardo Kochenborger Scarparo

Mestre Mauricio Brum Esteves

Mestre João Antônio Carrard Sitta

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer minha família por todo o apoio e incentivo que me proporcionaram ao longo destes anos. É impossível quantificar o quão incríveis vocês são.

Agradeço à Júlia Martins, por todo o apoio e incentivo que me proporcionou. Igualmente, agradeço aos amigos da faculdade, particularmente Yan Viegas, Giovanni Mendes Ribeiro, Bruno Mros, Matheus Mazuco, Arthur Montenegro, Dario Neto e Eduardo Morais, e aos amigos de infância, particularmente Felipe Porto, João Lucas Lucchese e João Paulo Manfredini.

Agradeço à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como os Professores da instituição, por proporcionarem uma educação pública de qualidade.

Agradeço à Professora Dra. Kelly Brunch pela excelente orientação, além de todo o apoio na formação neste trabalho. Sua dedicação aos seus alunos é extremamente inspiradora.

RESUMO

O presente trabalho busca analisar a figura das *Patent Trolls*, entidades que, em si, não produzem ou exercem as suas patentes de invenção, mas utilizam destas para reivindicar valores contra entidades que efetivamente fornecem bens ou serviços. Nesse contexto, o objeto do trabalho é determinar os motivos determinantes da ocorrência de *Patent Trolling*, além de investigar uma possível atuação no Brasil, explorando as formas pelas quais o ordenamento brasileiro enfrentaria as *Patent Trolls*. Inicialmente, é elaborada uma análise comparativa entre o modelo adversarial e inquisitorial de processo, com o intuito de delimitar possíveis motivos da predominância de *Patent Trolls* nos Estados Unidos. Em seguida, é apresentada a figura da *Patent Troll*, explorando sua terminologia, atuação e desdobramentos no cenário processual, extrajudicial e administrativo. Na sequência, é analisada a *Patent Troll* no cenário brasileiro, investigando uma possível atuação, bem como, institutos jurídicos relevantes. Os métodos empregados são o hipotético-dedutivo e comparativo, sendo utilizada uma pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial. As conclusões do trabalho indicam que o fenômeno das *Patent Trolls* é um reflexo de diversos fatores do ordenamento norte-americano, notadamente processuais, administrativos, culturais e ideológicos. Nesse contexto, verifica-se que *Patent Trolls* não representam um grande risco ao ordenamento jurídico brasileiro, todavia, sua análise propõe interessantes debates acerca do papel do ordenamento jurídico na proteção à propriedade intelectual, e seus reflexos no ambiente de mercado.

Palavras-chave: *Patent Troll*. Patente. Abuso de Direito. Concorrência.

ABSTRACT

The following work seeks to analyze the figure of Patent *Trolls*, entities that in themselves do not produce or exercise their invention patents, but use them to claim values against entities that effectively supply goods or services. In this context, the object of the work is to determine the motives for the occurrence of Patent Trolling, in addition to investigating a possible action in Brazil, exploring the ways with which the Brazilian legal order would face Patent *Trolls*. Initially, a comparative analysis between the adversarial and inquisitorial process model was elaborated, in order to delimit possible reasons for the predominance of Patent *Trolls* in the United States. Next, the figure of the Patent Troll is presented, exploring its terminology, activities and repercussions in procedural, extrajudicial and administrative scenarios. In sequence, the Patent Troll is analyzed in the Brazilian scenario, investigating a possible operation, as well as relevant legal institutes. The methods used are hypothetical-deductive and comparative, using a bibliographical, documentary and jurisprudential research. The conclusions of the study indicate that the phenomenon of Patent *Trolls* is a reflection of several factors in the North American legal order, especially procedural, administrative, cultural and ideological. In this context, it is verified that Patent *Trolls* do not represent a great risk to the Brazilian legal system, however, its analysis proposes interesting debates about the role of the legal order in the protection of intellectual property, and its reflexes in the market environment.

Keywords: Patent Troll. Patent. Abuse of Rights. Competition.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Análise da United States Government Accountability Office sobre relação entre patentes de software e todos os outros tipos de patentes.....	49
Figura 2 – Relação anual entre número de patentes concedidas pela USPTO e o número de ações de patentes ingressados.....	55

LISTA DE SIGLAS

ADR	Alternate Dispute Resolution
CC	Código Civil
CPC	Código de Processo Civil
ITP	Inter Partes Review
LPI	Lei da Propriedade Industrial
NPE	Non-Practicing Entities
PAE	Patent Assertion Entities
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PME	Patent Monetization entities
PTO	Patent and Trademark Office
USC	United States Code

SUMÁRIO

1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	10
2	AS FAMÍLIAS DE DIREITO	13
3	ANÁLISE COMPARATIVA SISTEMA ADVERSARIAL E SISTEMA INQUISITORIAL	15
3.1	O PROCESSO AMERICANO, E A SUA MATRIZ IDEOLÓGICA	21
3.2	A QUESTÃO DOS CUSTOS DE LITIGAÇÃO	22
4	DA LITIGAÇÃO DE PATENTES E <i>PATENT TROLLING</i>	24
4.1	DA DEFINIÇÃO DE “ <i>PATENT TROLL</i> ”.	24
4.2	PRÁTICAS DAS “ <i>PATENT TROLLS</i> ”. DEFENSORES E CRÍTICOS	28
4.3	DO <i>PRIVATEERING</i> .	31
4.4	DO FORUM SHOPPING	33
4.5	DOS CUSTOS DA LITIGAÇÃO DE PATENTES E DE SUA INFLUÊNCIA NO <i>PATENT TROLLING</i> .	35
5	DO ACORDO EXTRAJUDICIAL E AS <i>PATENT TROLLS</i>	38
6	DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE PATENTES NO CENÁRIO NORTE-AMERICANO	45
6.1	DAS <i>PATENT SHARKS</i>	51
6.2	ALICE CORP. V. CLS BANK INTERNATIONAL E SEUS REFLEXOS.	53
7	<i>PATENT TROLLS</i> NO CENÁRIO BRASILEIRO.	55
7.1	FERRAMENTAS CONTRA A ATUAÇÃO DE <i>PATENT TROLLS</i> NO BRASIL.	61
7.2	CASOS JURISPRUDENCIAIS DE <i>PATENT TROLLS</i> NO BRASIL.	68
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	71
	REFERÊNCIAS	73

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente trabalho pretende apresentar e analisar a figura da *Patent Troll*, termo popular criado por uma funcionária da empresa Intel que, em meados da década de 1990, associou o antigo conto norueguês dos *trolls*, criaturas míticas que se escondiam em baixo de pontes e cobravam injustos pedágios de todos que pretendiam cruzá-las, a um novo tipo de mercado que vinha crescendo nos Estados Unidos: a litigação de patentes por empresas que não utilizavam estas patentes ou sequer pretendiam as utilizar. Tais como os *trolls* da lenda, estas entidades impediriam e prejudicariam os que pretendessem usar as tecnologias previstas em suas patentes, a despeito de não as utilizarem e, frequentemente, não sendo sequer as responsáveis por sua criação¹.

A despeito de certa discussão acerca da definição do termo, *Patent Trolls*, para os fins deste trabalho, seriam entidades especializadas na aquisição de diversas patentes, frequentemente compradas de empresas em dificuldades econômicas, com fim exclusivo de reivindicar estes direitos de exclusiva contra possíveis infringentes. A prática se mostra particularmente proeminente no mercado de software dos Estados Unidos, em face da frequente concessão de patentes de descrições vagas e demasiadamente abrangentes.

Desta forma, empresas *Patent Trolls* não promovem qualquer inovação ou, sequer, produzem os produtos dos quais detém os direitos de exclusiva, adquirindo lucro com base em litigação que excede substancialmente o valor e extensão da patente adquirida. Tendo em vista os elevados custos da litigação de patentes nos Estados Unidos, a grande maioria das empresas alvo da litigação das *Patent Trolls* acabam por optar pela resolução extrajudicial, mesmo que a ação não tenha fundamentos adequados, uma vez que, frequentemente, o acordo se mostra mais célere e econômico do que o processo judicial, mesmo que se adquirisse a vitória. Estima-se que, entre 1990 e 2010, processos de *Patent Trolls* foram responsáveis por prejuízos aos supostos infringentes no montante de meio trilhão de dólares, sendo que, entre 2006 e 2010, os prejuízos atingem uma média de 80 bilhões de dólares por ano².

Tendo em vista que este fenômeno foi objeto de pouquíssimo estudo da academia nacional, intenta-se, no presente estudo, investigar as causas e práticas destes atores. Nesse contexto, o objetivo central do trabalho é identificar os motivos determinantes da ocorrência de *Patent Trolls* nos Estados Unidos e analisar uma eventual atuação no ordenamento brasileiro.

¹ WILD, Joff, The real inventors of the term “patent troll” revealed, **IAM Magazine**, p. 1–2, 2008.

² BESSEN, James; MEURER, Michael J.; FORD, Jennifer Laurissa, The Private and Social Costs of Patent *Trolls*, **Social Science Research Network**, v. 1, 2011, p. 26.

Entende-se que tal estudo pode propor interessantes conclusões acadêmicas na seara administrativa, processual e legal.

Especificamente, pretende-se i) Aproximar-se do conceito mais adequado de *Patent Trolling*; ii) Delimitar os principais métodos de atuação das *Patent Trolls*; iii) Identificar as causas determinantes na proliferação do fenômeno de *Patent Trolling* no Estados Unidos; iv) Analisar a possível atuação destas entidades no Brasil, e eventuais métodos para as combater.

Para tanto, primeiramente será realizada uma análise dos modelos processuais norte-americano e brasileiro, utilizando os modelos ideais adversariais e inquisitoriais a fim de, por meio de uma análise comparativa, delimitar fatores no ordenamento norte-americano que são relevantes para a discussão das *Patent Trolls*.

Após, será explorada a figura da *Patent Troll*, estabelecendo uma definição adequada ao fenômeno, examinando os seus métodos de atuação, bem como, explorando o debate acerca dos efetivos danos destas entidades, verificando argumentos pró e contra *Patent Trolls*. Serão analisadas práticas como i) “*privateering*”, fenômeno manifestado quando uma empresa pretende aumentar sua posição comercial no mercado ou atacar e prejudicar seus competidores por meio de uma empresa terceiro, de forma a não danificar sua reputação; ii) *Forum Shopping*, prática de escolha de jurisdições mais simpatizantes para ingresso de ações; iii) *nuisance-value settlement* tática configurada quando um litigante pretende auferir lucros, com base em um processo ou uma defesa sem mérito, ao oferecer um acordo de valor inferior aos custos que a parte contrária teria para repudiar o mérito ou a defesa em julgamento.

Posteriormente será explorada a atuação das *Patent Trolls* no cenário extrajudicial, dentro do *settlement* norte-americano, verificando as razões pelas quais se trata do caminho mais utilizado pelas *trolls*. Ademais, pretende-se averiguar os motivos pelos quais a frequência de acordos nos EUA, especificamente na área de patentes, supera 90%³.

De outra parte, será investigada a área administrativa de concessão de patentes nos Estados Unidos, questionando se há, efetivamente, uma tendência a concessão de patentes vagas ou abstratas utilizadas por *trolls*.

Por fim, será apresentado uma análise comparativa das circunstâncias elencadas no sistema brasileiro, a fim de determinar as razões pela ausência de atuação de *Patent Trolls* no Brasil. Ademais, serão apresentados institutos jurídicos brasileiros que poderiam ser, eventualmente, úteis em casos de *Patent Trolls*, bem como, os poucos casos de atuação de *trolls*

³ YOON, James C.; WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI, IP Litigation in United States, **Stanford Law School**, 2016, p. 35.

no Brasil. Em última instância, pondera-se caso *Patent Trolls* são, efetivamente, um risco ao ordenamento jurídico brasileiro.

A hipótese do trabalho é de que as causas da proeminência das *Patent Trolls* nos Estados Unidos residem nas circunstâncias específicas do cenário legal norte-americano. Ademais, no caso de uma eventual atuação brasileira, entende-se que os institutos jurídicos presentes no ordenamento jurídico brasileiro, sejam eles o abuso de direito, licença compulsória, nulidade de patentes, condenação em litigação de má-fé e infração à ordem econômica, podem se mostrar como úteis para combater a prática de *Patent Trolling*.

Empregar-se-á o método hipotético-dedutivo, utilizando os conceitos analisados para delimitar os causas e práticas das *Patent Trolls*. De outra parte, se utilizará do método comparativo para determinar as diferenças entre os sistemas administrativo, processual e extrajudicial americano e brasileiro, a fim de estipular os motivos da predominante incidência do *Patent Trolling* nos Estados Unidos. Para tanto, será utilizada uma pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial. A doutrina será buscada no escopo do Direito de Propriedade Intelectual, no Direito da Concorrência e no Direito Comparado, sendo útil no escopo deste trabalho a análise de produções nacionais e estrangeiras, notadamente a doutrina americana.

2 AS FAMÍLIAS DE DIREITO

Preliminarmente à apreciação dos sistemas processuais norte-americano e brasileiro, cabe uma sucinta análise acerca das Famílias de Direito que os dão estrutura, ou seja, conforme conceituado por René David, as famílias do Civil Law, ou romano germânico, e Common Law⁴.

Esta divisão é elaborada tendo em vista, de acordo com Luís Fernando Sgarbossa e Geziela Jensen, os “elementos constantes, verdadeiros traços distintivos entre os diversos agrupamentos de sistemas jurídicos nacionais (ordenamentos)”⁵. Assim sendo, a despeito da vasta diversidade de regras nos ordenamentos jurídicos nacionais, “as técnicas que servem para as enunciar, a maneira de as classificar, os modos de raciocínio usados para as interpretar, resumem-se, pelo contrário, a certos tipos, que são em número limitado”⁶.

Em síntese, os sistemas do Common Law e Civil Law foram formados a partir do contexto histórico-cultural de suas respectivas sociedades, transformando o meio pelo qual o Direito foi estabelecido⁷.

Os países aderentes ao Civil Law, dentre eles os países da Europa continental e os por estes colonizados⁸, remetem seus princípios mais básicos ao Direito Romano, resguardando a primazia da lei como fonte de direito⁹, sendo estas leis “regras de conduta” para o bom funcionamento da sociedade¹⁰. Nesse sentido, o papel da jurisprudência seria secundário na formação do ordenamento, sendo que “buscar-se-ão os julgamentos das cortes e tribunais se houver lacuna na lei, ou possibilidade de mais de uma interpretação. Assim é que a jurisprudência serve muito mais o papel de intérprete da lei do que o de criadora dela”¹¹. Ademais, o magistrado, em princípio, não se encontra vinculado ao precedente judicial, podendo, ao se debruçar no caso concreto, proferir julgamento diverso de seu antecessor sem ocasionar ilegalidade ou ilegitimidade¹².

⁴ DAVID, René, **Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo**, 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 23.

⁵ SGARBOSSA, Luís Fernando; JENSEN, Geziela, **Elementos de Direito Comparado - Ciência, Política Legislativa, Integração e Prática Judiciária**, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p. 96.

⁶ DAVID, **Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo**, p. 21.

⁷ MARINONI, Luiz Guilherme, Aproximação Crítica Entre as Jurisdições de Civil Law e de Common Law e a Necessidade de Respeito aos Precedentes no Brasil, **Revista da Faculdade de Direito - UFPR**, 2009.

⁸ DAVID, **Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo**, p. 23-24.

⁹ *Ibid.*, p. 142.

¹⁰ *Ibid.*, p. 23.

¹¹ VIEIRA, Andréia Costa, **Civil Law e Common Law Os Dois Grandes Sistemas Legais Comparados**, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2007. p. 219.

¹² *Ibid.*, p. 131.

O surgimento deste sistema, da forma como é reconhecido atualmente, remonta ao século XIII com a reintrodução do estudo do direito romano nas universidades da Europa continental. Inicialmente, há um predomínio da doutrina e do direito consuetudinário como orientadores do direito¹³, contudo, a evolução dos direitos nacionais e a eventual criação da escola do direito natural quebram o paradigma da supremacia do monarca e desenvolvem o princípio regulador da família romana-germânica, seja ele a primazia da lei escrita como fonte de direito¹⁴.

O contexto histórico do Common Law, por sua vez, tem sua fundação na conquista da Inglaterra pelos normandos em 1066. A presença de uma força centralizada e experiente na atuação de administração, o ducado da Normandia, marca o início da construção de um direito comum a toda a Inglaterra, que eventualmente instituiria o sistema do Common Law¹⁵.

Este sistema foi formado pelo trabalho coletivo dos juízes ingleses na necessidade de resolução de litígios, conseqüentemente, “a regra de direito da *common law*, menos abstrata que a regra de direito da família romano-germânica, é uma regra que visa dar solução a um processo, e não formular uma regra geral de conduta para o futuro”¹⁶. À vista disso, o ordenamento do Common Law é distintamente voltado à prática e, dada a sua origem como método de solução de conflitos para com o governo monárquico, primariamente fundamentado no direito público¹⁷.

Em contraste, o Civil Law é marcado pela segmentação entre o direito público e o direito privado, distinção estranha ao Common Law. Esta divisão, sob a ótica do Civil Law, se sustenta na ideia de que as relações entre governantes e governados merecem regramento distinto daquelas entre privados, visto ser mais simples a imposição do direito às relações privadas do que ao Estado que detém do monopólio da força¹⁸. De fato, em sua concepção, o direito do Civil Law visava regular os conflitos entre os indivíduos da comunidade, dessa forma, todas as áreas deste direito tem suas bases nos princípios do direito civil¹⁹.

Enquanto o Civil Law adota a primazia da lei como fonte de direito, o Common Law se caracteriza pela prevalência da jurisprudência, seguida pela lei, o costume, a doutrina e a

¹³ DAVID, **Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo**, p. 35–36.

¹⁴ *Ibid.*, p. 64–66.

¹⁵ *Ibid.*, p. 355–359.

¹⁶ *Ibid.*, p. 25.

¹⁷ SGARBOSSA; JENSEN, **Elementos de Direito Comparado - Ciência, Política Legislativa, Integração e Prática Judiciária**, p. 113.

¹⁸ *Ibid.*, p. 85.

¹⁹ *Ibid.*, p. 23.

razão²⁰. Vale salientar que a teoria do Common Law não se confunde com o Direito dos Casos ou *stare decisis*, que consagra o precedente vinculante²¹, por certo, a atuação do Common Law precede em vários séculos o desenvolvimento do *stare decisis*²².

Com efeito, a doutrina do *stare decisis*, hoje uma característica marcante do sistema do Common Law, estabelece que uma matéria de direito deve ser julgada da mesma forma em subsequentes casos judiciais, a fim de conceder uniformidade a jurisprudência. Outrossim, a *stare decisis* prescreve a vinculação dos tribunais inferiores às decisões dos tribunais superiores, fixando uma hierarquia de julgamento²³.

De toda a sorte, a lei ainda figura como fonte relevante no ordenamento, porém “especificamente na Inglaterra, tudo aquilo que se denomina lei [...] – os estatutos, Atos do Parlamento, dentro outros – só passam a fazer parte do corpo do *common law* quando são reafirmados judicialmente. Até então, são consideradas meras normas abstratas”²⁴.

Igualmente ao Civil Law, o sistema do Common Law observou ampla difusão internacional em face do processo de colonização²⁵. Para os fins deste estudo, é de particular interesse a recepção introduzida nos Estados Unidos, e a forma com que esta recepção afetou os sistemas do Common Law. Tal análise, porém, se destina ao próximo enunciado deste trabalho.

3 ANÁLISE COMPARATIVA SISTEMA ADVERSARIAL E SISTEMA INQUISITORIAL.

Os Estados Unidos da América têm por base processual a família do Common Law, devido ao processo de colonização pela Inglaterra. Entretanto, a sua aplicação deste sistema se diferencia substancialmente do utilizado por sua antiga metrópole²⁶, ao ponto que alguns doutrinadores consideram o sistema processual norte-americano como um sistema misto²⁷.

²⁰ DAVID, *Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo*, p. 416.

²¹ VIEIRA, *Civil Law e Common Law Os Dois Grandes Sistemas Legais Comparados*, p. 219.

²² MARINONI, *Aproximação Crítica Entre as Jurisdições de Civil Law e de Common Law e a Necessidade de Respeito aos Precedentes no Brasil*, p. 7.

²³ DAVID, *Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo*, p. 428-429.

²⁴ VIEIRA, *Civil Law e Common Law Os Dois Grandes Sistemas Legais Comparados*, p. 219.

²⁵ DAVID, *Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo*, p. 25.

²⁶ DAVID, *Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo*, p. 26.

²⁷ SGARBOSSA; JENSEN, *Elementos de Direito Comparado - Ciência, Política Legislativa, Integração e Prática Judiciária*, p. 112.

De fato, o sistema norte-americano não surgiu à base do direito costumeiro da região, como o direito inglês, mas como uma evolução do direito matriz de sua metrópole²⁸. Assim sendo, o ordenamento contém divergências que o caracterizam como sistema distinto, tais como a presença de uma constituição escrita, traço acolhido do sistema do Civil Law, uma forte divisão federativa do poder estatal, e a presença de uma Corte Suprema que julga matérias constitucionais²⁹. Outrossim, em divergência ao sistema do Common Law tradicional, há uma maior valoração da lei escrita como fonte de direito, embora ainda se trate de um direito essencialmente jurisprudencial³⁰.

Não obstante, se impõe o estudo dos institutos processuais norte-americanos a fim de determinar os motivos da predominante ocorrência de *Patent Trolling* em seu ordenamento, ao contrário do que ocorre, de maneira geral, no cenário europeu e sul-americano.

Importante salientar que o presente trabalho não pretende fazer uma análise exaustiva acerca dos modelos processuais. Usa-se esta dicotomia adversarial/inquisitorial a fim de determinar os principais fatores que podem justificar a forte presença de *Patent Trolls* no cenário norte-americano, e a sua relativa ausência no cenário brasileiro.

Isto posto, cabe, inicialmente, explorar o modelo procedimental americano, a sua matriz ideológica no sistema adversarial. Com efeito, o ordenamento americano, tal como todos os outros ordenamentos nacionais, não pode ser considerado puramente um sistema adversarial, visto não existir no mundo concreto “modelos puros”. Contudo, o estudo dos modelos processuais como ferramenta didática e comparativa ainda se mostra útil, ou, como salienta Michele Taruffo:

As coisas podem assumir configuração diversa, e a comparação pode tornar-se mais interessante e mais frutífera, se se tomam em consideração não só normas específicas (ou normas específicas "isoladamente" vistas), mas modelos processuais. Não é o caso de aprofundar aqui a discussão metodológica acerca da noção de "modelo": creio suficiente registrar, de um lado, que a construção de "tipos ideais" dos diversos ordenamentos pode estabelecer um nível de análise no qual o confronto é possível e produtivo, evitando perder-se na massa infinita dos pormenores; de outro lado, que é possível construir modelos de variável amplitude e dimensão e com variável conteúdo. Pode-se pensar, por exemplo, em modelos do processo de conhecimento ou do processo cautelar, em modelos probatórios, em modelos de organização judiciária, como igualmente em modelos de conteúdo bem mais amplo ou bem mais restrito³¹.

²⁸ DAVID, **Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo**, p. 26.

²⁹ MARCELO GARCIA DA CUNHA, Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o Sistema Inquisitorial: Qual Sistema está mais Direcionado a Fazer Justiça, **Revista de Processo**, v. 249, n. Novembro 2015, p. 2.

³⁰ DAVID, **Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo**, p. 477.

³¹ TARUFFO, Michelle, Observações sobre os Modelos Processuais de Civil Law e de Common Law., **Revista de Processo**, v. 110, p. 141–158, 2003.

A comparação entre o sistema adversarial e inquisitorial tem sua origem na legislação europeia do século XII. O procedimento adversarial poderia apenas ser iniciado pela atuação da parte privada (conhecido como o *processus per accusationem*), enquanto os atos procedimentais inquisitoriais poderiam ser propostos de ofício pelo judiciário (conhecido como *processus per inquisitionem*). Esta distinção evoluiu no cenário medieval para referir ao papel do magistrado na instrução no processo³². Salienta Barbosa Moreira:

O confronto entre civil law e common law tem sido feito por diversos prismas. No campo do processo, é critério recorrente o que se tira da “divisão do trabalho” entre juiz e partes (rectius: entre juiz e advogados das partes) na instrução probatória. Adverte-se aí uma diferença de acentuação: os ordenamentos anglo-saxônicos atribuem a tarefa principalmente aos advogados, enquanto nos da família romano-germânica assume relevância maior o papel do órgão judicial. Cunharam-se até denominações, no âmbito do common law, para assinalar o contraste: ao processo do tipo dominante na família romano-germânica chama-se “inquisitorial”, ao outro tipo “adversarial”. À evidência, jamais existiu e com certeza jamais existirá ordenamento processual “quimicamente puro”: todos combinam, em variável dosagem, elementos de ambos os tipos. Apesar do generalizado reconhecimento desse fato, porém, subsistem na literatura a noção da diversidade e o uso das expressões tradicionalmente empregadas para indicá-la³³.

A família do Common Law historicamente adotou o sistema adversarial tanto no processo civil como penal³⁴. Este sistema é caracterizado pelo protagonismo das partes no prosseguimento do processo, restando ao juiz um papel passivo e secundário na busca da solução do litígio. Nestes moldes, um típico processo adversarial é controlado e organizado pelas partes, incumbindo exclusivamente a estas a apresentação de evidências ao caso e a refutação das provas expostas pela parte adversária³⁵. De outra parte, ao magistrado atribui-se a função de decidir o caso com base nos fatos apresentados pelas partes, atuando como uma espécie de moderador do processo, assegurando o procedimento regular da lide, sendo vedada, contudo, a “determinação *ex officio* de produção de provas ou mesmo a investigação de fatos jurídicos relevantes ao julgamento da causa, sob pena de comprometimento de sua imparcialidade”³⁶.

³² FRANCESCO, Parisi, Rent-seeking through litigation: adversarial and inquisitorial systems compared, **International Review of Law and Economics**, v. 22, n. 2, 2002. p. 194-195.

³³ MOREIRA, José Carlos Barbosa, O Processo Civil Contemporâneo: um enfoque comparativo, **Revista da EMERJ**, v. 6, n. 24, p. 55-69, 2003, p. 57.

³⁴ PARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared.

³⁵ *Ibid.*, p. 195.

³⁶ BOTELHO, Guilherme, Os poderes processuais do juiz em perspectiva comparada, **Revista de Processo**, v. 243, p. 483-504, 2015, p. 2.

É neste sentido que o modelo processual adversarial é frequentemente associado com a imagem de uma competição, sendo seu foco o de proporcionar a igualdade entre as partes nesta disputa e, nesse contexto, a passividade do julgador seria aspecto necessário para garantir a imparcialidade e conseqüente justiça de sua decisão³⁷.

De outra parte, os ordenamentos adeptos à família do Civil Law, historicamente se aproximaram do modelo inquisitorial, qualificado pela forte atuação do magistrado na condução do processo, sendo este o principal responsável pela investigação probatória e sendo capaz de determinar diversas medidas *ex officio*, ou seja, sem o prévio requerimento pelas partes³⁸.

Isto posto, em um típico procedimento inquisitorial o juiz detém de um papel ativo no processo, sendo o responsável pela organização e rumo do procedimento de instrução. Com efeito, o magistrado é capaz de livremente decidir o peso e valor das evidências coletadas, agindo de forma independente das moções propostas pelas partes a fim de concretizar seu livre convencimento. O órgão judicial é, inclusive, apto a investigar os fatos com base em sua própria iniciativa, frequentemente conduzindo o interrogatório de testemunhas e elaborando questionamentos próprios. Este envolvimento ativo do órgão judicial no procedimento evita a formação de dois pontos de vista distintos conforme ocorre no procedimento adversarial, visto a centralização da instrução probatória³⁹.

Diretamente relacionados a estes modelos são os ditos princípio dispositivo e princípio inquisitivo do processo, estes fazem referência a atribuição de poderes ao juiz. Logo, quanto maior a liberdade das partes na atuação e investigação probatória do litígio maior influência do princípio dispositivo, enquanto a maior atividade do magistrado no controle do processo representa a maior predominância do princípio inquisitivo⁴⁰. Estes princípios funcionam como fundamentos na criação de institutos jurídicos, sendo que “Nada impede que o legislador, em relação a um tema, encampe o ‘princípio dispositivo’ e, em relação ao outro, o ‘princípio inquisitivo’”⁴¹. Dessa forma, em um modelo adversarial há uma maior *dispositividade* do ordenamento, enquanto em um modelo inquisitorial predomina a *inquisitorialidade*⁴².

³⁷ MARCELO GARCIA DA CUNHA, Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o Sistema Inquisitorial: Qual Sistema está mais Direcionado a Fazer Justiça, **Revista de Processo**, v. 249, n. Novembro 2015, p. 5.

³⁸ PARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ DIDIER JÚNIOR, Fredie, Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo, **Revista de Processo**, v. 198, n. 36, p. 207–217, 2011, p. 208–209.

⁴¹ *Ibid.*, p. 209.

⁴² *Ibid.*, p. 208–209.

O modelo processual presente em determinado direito tende a ser representativo da cultura e da ideologia de sua sociedade. Portanto, uma cultura que detenha de um maior respeito à liberdade individual e ao livre arbítrio pode tender ao modelo adversarial de processo por valorizar a baixa intervenção do Estado nas decisões privadas. Por outro lado, uma cultura que concebe o processo, primariamente, como área de interesse público, compreendendo que a atuação do Estado é a mais adequada para atingir a justiça material da decisão, pode tender ao modelo inquisitorial de processo. Estas decisões culturais refletem diretamente nos poderes do magistrado, o concedendo uma atuação mais ou menos ativa no processo⁴³.

Este ponto suscita um frequente debate no tópico de modelos processuais, seja este o da efetividade dos respectivos modelos de encontrar a verdade dos fatos.

Mirjan Damaška sustenta que o método investigativo inquisitorial se inclui em um paradigma semelhante ao de uma investigação científica, em que há o entendimento de que existe apenas uma verdade concreta. Por outro lado, a investigação adversarial vislumbra a verdade como uma questão de interpretação, utilizando o método dialético para determinar a verdade⁴⁴. Estas perspectivas diversas refletem no papel do magistrado. No modelo inquisitorial, o conhecimento e atuação no caso por parte do juiz não comprometeria sua imparcialidade, visualizado a figura de um cientista investigando imparcialmente as diversas possíveis teorias. Dessa forma, apenas quando há interesse pessoal, ou quando sua mente está fechada ao caso, que seria possível considerar a desqualificação do juiz. De outra parte, para o sistema adversarial o conhecimento prévio e a investigação são mais frequentemente associadas à parcialidade do juiz. As razões para este entendimento se sustentam na compreensão que o tomador de decisão, ao adquirir informações do caso fora do sistema dialético do processo, julgara conforme sua própria convicção e não conforme o vencedor do combate no litígio. Com esta ocorrência, as partes não possuiriam estímulo para apresentar o melhor caso possível na disputa⁴⁵.

Nota-se que, no sistema adversarial, o magistrado, formalmente, não possui um compromisso de encontrar a verdade dos fatos. O seu compromisso é tão somente o de julgar o processo nos moldes dos fatos apresentados pelas partes⁴⁶. Como mencionado, toda a instrução probatória no processo adversarial é apresentado pelas partes, sendo formadas duas versões

⁴³ BOTELHO, Os poderes processuais do juiz em perspectiva comparada, p. 6–7.

⁴⁴ DAMAŠKA, Mirjan, Presentation of Evidence and Factfinding Precision, **Faculty Scholarship Series**, p. 1083–1106, 1975, p. 1104–1105.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 1105.

⁴⁶ JOLOWICZ, Ja, Adversarial and inquisitorial models of civil procedure, **International and Comparative Law Quarterly**, v. 52, n. 2, p. 281–295, 2003, p. 283–284.

distintas dos fatos decorrentes da investigação de cada litigante. O sistema opera com a presunção de que o interesse pessoal das partes irá direcionar as controvérsias de forma a encontrar a verdade e a consequente decisão justa⁴⁷. Nestes moldes, John Henry Wigmore, sustenta que o “*cross-examination*” é “sem dúvidas o melhor mecanismo legal já inventado para a descoberta da verdade”⁴⁸.

Esta presunção de que a verdade é melhor atingida com base na competição entre as partes foi alvo de diversas críticas. Neste paradigma, Deborah L. Rhode entende que:

Há numerosas dificuldades com esta presunção. A primeira é que ela iguala justiça processual e justiça substantiva. Presume-se que a parte que emergir vitoriosa da disputa é correta. Porém, mesmo que ambas as partes sejam bem representadas, o resultado pode ser injusto porque a lei ou processo subjacente é falho. Riqueza, poder ou preconceito podem inclinar resultados legais e legislativos. Tomadores de decisão podem não possuir acesso a informações relevantes; Grupos de interesse particular podem exercer indevida influência na legislação governante; Preconceitos inconscientes sobre raça ou gênero podem comprometer julgamentos do júri; E regras formais podem ser excessivamente ou insuficientemente inclusivas, pois os custos de otimização são intensamente elevados^{49 50}.

Tecidas estas considerações, contudo, se verifica que análises teóricas de modelos ideias de processo não encontram um predomínio absoluto de um modelo em detrimento do outro⁵¹. Ademais, o entendimento é que, atualmente, os sistemas adversariais e inquisitoriais

⁴⁷ JOHNSTON, Robert Gilbert; LUFRAÑO, Sara, The Adversary System As A Means of Seeking Truth and Justice, *The John Marshall Law Review*, v. 35, p. 147–161, 2002, p. 147.

⁴⁸ WIGMORE, John Henry, A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common law: including the statutes and judicial decisions of all jurisdictions of the United States and Canada, 5 v., 1923, p. 27. Tradução nossa. Original: “it is beyond any doubt the greatest legal engine ever invented for the discovery of truth”.

⁴⁹ RHODE, Deborah L., *Ethics in practice: lawyers’ roles, responsibilities, and regulation*, New York: Oxford University Press, 2003, p. 9. Tradução nossa. Original: “There are a number of difficulties with this assumption. The first is that it equates procedural and substantive justice. Whatever emerges from the clash of partisan adversaries is presumed to be just. But even if both parties are well represented, the result may be inequitable because the underlying law or process is flawed. Wealth, power, and prejudice can skew legislative and legal outcomes. Decision makers may lack access to relevant information; single-interest groups may exercise undue influence over governing laws; unconscious race or gender bias may compromise trial judgments; and formal rules may be under- or overinclusive because the costs of fine tuning are too great”.

⁵⁰ Em similar crítica, Marcelo Garcia da Cunha indica “A passividade e o distanciamento cognitivo do juiz em relação ao suporte fático-jurídico do processo adversarial, elementos que lhe são característicos, oferecem maior probabilidade, verificável na prática, à ocorrência de distorções na apuração da verdade, visto que os instrumentos de provas são livremente manipulados pelos advogados das partes [...] É certo que a esse problema não está isento o sistema inquisitorial, no qual igualmente se constatam, com frequência, uma abordagem e um tratamento deliberadamente parciais das provas, mas, nesse caso, os maiores poderes de ingerência do juiz servem como fator corretivo ao uso desvirtuado das faculdades processuais que a lei confere às partes” DA CUNHA, Marcelo Garcia, Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o Sistema Inquisitorial : Qual Sistema está mais Direcionado a Fazer Justiça, p. 7.

⁵¹ FROEB, Luke M.; KOBAYASHI, Bruce H., Evidence production in adversarial vs. inquisitorial regimes, *Economics Letters*, v. 70, n. 2, p. 267–272, 2001, p. 271.

⁵² BULL, Jesse, Costly evidence and systems of fact-finding, *Bulletin of Economic Research*, v. 61, n. 2, p. 103–125, 2009, p. 122–123.

convergir em soluções mistas⁵³, não deixando de ser relevante salientar que os praticantes dos modelos de common law e civil law aparentam estar satisfeitos com seus respectivos sistemas processuais⁵⁴.

Não se propõe no escopo deste trabalho chegar à conclusão de qual modelo é mais eficaz na busca da verdade, todavia, um ponto que merece destaque diz respeito aos custos da litigação. Tal discussão se destina à próxima seção em que se trata do modelo norte-americano especificamente.

3.1 O PROCESSO AMERICANO E A SUA MATRIZ IDEOLÓGICA

Sendo uma das principais referências do legalismo adversarial nos ordenamentos nacionais, o modelo processual adversarial norte-americano civil é visto como consistente com os princípios de liberdade pessoal e igualdade que permeiam o ideal americano de justiça, sendo considerado vital para a proteção da democracia e justiça americana⁵⁵. Marcelo Garcia da Cunha, sobre o processo norte-americano, indica:

A ideia de que o Estado deve abster-se de intervir nas relações privadas dos seus cidadãos, na economia de mercado e na livre iniciativa, elevada a princípio inalienável das nações que seguem a modelo liberal clássico, encontra-se na base do processo adversarial norte-americano, formatado sob a tradição da passividade judicial e da ampla atividade das partes. Nesse modelo, o juiz, como agente estatal, deve manter um distanciamento da arena litigiosa, protagonizada exclusivamente pelas partes. [...] Vigora a concepção de que o juiz deve julgar de acordo com as provas, razões fáticas e argumentos jurídicos sustentados pelas partes. Além disso, ainda que ao custo de sérias distorções na sua dinâmica, o sistema adversarial igualmente se ajusta à cultura da competitividade, orientada pela regra da vitória sobre o outro a qualquer custo. O desempenho das partes no processo e o resultado que nele alcançam estão intrinsecamente relacionados com o arquétipo do *homo economicus* do liberalismo clássico: o resultado depende de um individualismo exacerbado, no qual a habilidade e a capacidade de investimento são fatores determinantes para o êxito ou a derrocada⁵⁶.

Neste sentido, Robert A. Kagan sustenta que o legalismo adversarial americano é um produto da cultura legal norte-americana. Ao contrário de outras nações, em que a lei pode ser vista como uma coleção de regras autoritárias e princípios construídos ao longo do tempo, a lei, para os norte-americanos, é vista como um maleável produto dos conflitos políticos que visam

⁵³ PINTER, Rafael Wobeto, A Contraposição Adversarial-Inquisitorial foi Superada?, **Revista de Processo Comparado**, v. 7, p. 53–96, 2018, p. 16–17.

⁵⁴ PARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared, p. 207.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ DA CUNHA, Marcelo Garcia, Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o Sistema Inquisitorial : Qual Sistema está mais Direcionado a Fazer Justiça, p. 5–6.

adequar as regras a interesses privados, dessa forma, o sistema adversarial de resolução de conflito seria essencial para combater estes interesses privados e regular a atuação governamental, a fim de atingir uma sociedade justa⁵⁷. O autor salienta que, de acordo com Krasner, os Estados Unidos, quando comparado a outras democracias economicamente avançadas, “tem uma sociedade forte, mas um estado fraco”⁵⁸. Neste cenário, o governo americano seria fragmentado e limitado em seu poder, tendo em vista a desconfiança sobre o poder público por parte de sua população, contudo, ao mesmo tempo, a população tem grandes expectativas do governo, que os deve proteger de danos. Logo, Kagan conclui que o legalismo adversarial americano é fruto de um conflito fundamental entre estas duas circunstâncias, grandes expectativas e grande desconfiança sobre o poder público e, neste paradigma, o legalismo adversarial, por meio de suas resoluções “não-políticas” e de cunho individualista que permitem exigir altamente do governo, fornece o elo necessária entre as estas circunstâncias⁵⁹.

A ideia contrária, evidentemente, é a de justiça confiada às autoridades, sistema este adotado por muitas nações com modelos não adversariais de processo. Conforme Damaška, esta posição vislumbra a relação entre Estado e sociedade de forma diferente, autorizando que o poder público busque e imponha visões específicas de sociedade e a conduza em caminhos que julga desejáveis⁶⁰. Evidentemente, esta ideologia reflete na legislação e no processo da nação. Dessa forma, em um modelo teórico puramente inquisitorial, o processo legal não seria um método de resolução de conflitos, mas um método de implementação de políticas públicas⁶¹.

3.2 A QUESTÃO DOS CUSTOS DE LITIGAÇÃO

Um ponto de extrema relevância ao escopo deste trabalho diz respeito aos elevados custos de litigação no sistema processual norte-americano. Nos termos da seção anterior, o processo norte-americano é caracterizado pela forte presença do princípio dispositivo em seu ordenamento. Assim sendo, as partes são responsáveis pela instrução probatória no litígio, em

⁵⁷ KAGAN, Robert A., **Adversarial legalism: The American way of law**, Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 14–15.

⁵⁸ KRASNER, Stephen D., **Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy**, Princeton: Princeton University Press, 1978, p. 60. Tradução nossa. Original: “has a strong society but a weak state”

⁵⁹ KAGAN, **Adversarial legalism: The American way of law**, p. 15–17.

⁶⁰ DAMAŠKA, Mirjan R., **The Faces of Justice and State Authority - A Comparative Approach to the Legal Process**, New Haven: Yale University Press, 1986, p. 70.

⁶¹ *Ibid.*, p. 147.

contraste com a instrução centralizada na figura do juiz no modelo inquisitorial. Uma consequência lógica desse modelo é que os custos da atividade processual são substancialmente superiores para as partes privadas quando comparados aos de ordenamentos não-adversariais, na medida em que há duas investigações paralelas, essencialmente duplicando os custos de litigação⁶².

De fato, Kagan destaca os elevados custos do legalismo adversarial norte-americano aos litigantes privados, indicando não haver uma avaliação compreensiva dos custos sociais e econômicos do legalismo adversarial, contudo, alguns pontos podem ser verificados, como, por exemplo, os custos diretos com advogados, que seriam estimados em 80 bilhões de dólares por ano⁶³.

Parisi, por sua vez, indica que a disputa dos litigantes no âmbito do processo é sobre um recurso fixo e, ao contrário de um ambiente de competição de mercado, os esforços dos litigantes não aumentam o valor do objeto de litigação, ao contrário, frequentemente acarretam na dissipação de boa parte do valor. Ademais, no litígio americano ambas as partes são plenamente responsáveis por todos os seus respectivos custos na continuidade do processo, o que reforça a perda de valor. Entretanto, apenas a parte vencedora irá adquirir o valor remanescente do objeto de litígio, restando à parte contrária apenas os gastos despendidos. O autor argumenta, outrossim, que o maior envolvimento do juiz diminui a dissipação do valor do objeto litigado, tendo em vista a centralização dos esforços probatórios⁶⁴.

Porém isto suscita um debate, quem deve ser responsável pelos custos da litigação, as partes litigantes ou o Estado?

O mérito desta questão reside no contraste entre o valor privado e o valor social propiciados pelo resultado do processo. Enquanto uma ação pode não ser economicamente valiosa para a parte privada, ela pode ter alto valor social⁶⁵. Este “valor social”, conforme Steven Shavell, se manifesta na punição e na dissuasão de comportamentos causadores de dano, com o intuito de prevenir sua reiterada ocorrência⁶⁶. Afinal, se o causador do dano nunca sofrer consequências por seus atos, não há motivos para cessar o comportamento danoso. Por certo,

⁶² PARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared.

⁶³ KAGAN, Robert A, Adversarial Legalism and American Government, **Journal of Policy Analysis and Management**, v. 10, n. 3, p. 369–406, 1991, p. 375–376. APUD. Tradução nossa. Original: “has a strong society but a weak state”.

⁶⁴ PARISI, Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared, p. 208.

⁶⁵ RUBIN, Paul H, Third-Party Financing of Litigation, **Northern Kentucky Law Review**, v. 38, p. 673–685, 2011, p. 678.

⁶⁶ SHAVELL, Steven, **Foundations of Economic Analysis of Law**, 1. ed. Cambridge: Belknap Press, 2004, p. 391–392.

enquanto o dano social de uma ocorrência individual pode ser mínimo, a reiterada ocorrência sem punição pode totalizar substanciais prejuízos à sociedade⁶⁷. Neste contexto, o financiamento público do processo pode permitir o ingresso de ações que não tenham altos benefícios privados, porém grande benefício social⁶⁸. Todavia, consoante destaca Rex E. Lee sobre os tribunais norte-americanas, ao se considerar custos de litigação bens públicos, abre-se margem para a sobrecarga do sistema judiciário com ações levianas e a utilização da litigação pública por aqueles que tem condições para arcar com os custos privados. Com efeito, a atividade judicial pública se trata de um recurso limitado, e seu uso por um indivíduo acarreta na perda de disponibilidade para o outro cidadão⁶⁹.

Uma forma que várias nações utilizam para balancear estas noções seria a do financiamento primariamente público no caso do indivíduo que não detém condições de arcar com os custos do processo. É o caso, por exemplo, do benefício de Assistência Judiciária gratuita, prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil brasileiro⁷⁰. Se trata de um jogo de equilíbrio entre as vantagens e desvantagens da distribuição dos custos de litigação entre os entes privados e o poder público⁷¹.

Altos custos de litigação na esfera privada, porém, podem acarretar em abusos do direito de ação. Tais abusos são frequentemente perpetrados pelas *Patent Trolls*, objeto alvo deste trabalho.

Tidas estas considerações sobre o sistema processual americano e seus desdobramentos, passa-se à análise das *Patent Trolls*, explorando a definição e atuação destas entidades e, posteriormente, analisando as formas pelas quais o processo americano auxilia ou prejudica a sua formação e atuação.

4 DA LITIGAÇÃO DE PATENTES E *PATENT TROLLING*

4.1 DA DEFINIÇÃO DE “*PATENT TROLL*”.

A origem do termo *Patent Troll* remonta a uma competição proposta aos funcionários da Intel, em meados da década de 1990, por Peter Detkin, então vice-presidente da Intel, cujo

⁶⁷ RUBIN, Trird-Party Financing of Litigation, p. 379.

⁶⁸ SHAVELL, **Foundations of Economic Analysis of Law**, p. 398/418.

⁶⁹ LEE, Rex E., The American Courts as Public Goods: Who Should Pay the Costs of Litigation, **Catholic University Law Review**, v. 34, p. 267–276, 1985, p. 267–268.

⁷⁰ Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. BRASIL, Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil, **Planalto**.

⁷¹ SHAVELL, **Foundations of Economic Analysis of Law**, p. 398.

prêmio seria um jantar para dois. A competição consistia em dar um nome a um novo tipo de modelo de mercado em crescimento nos Estados Unidos: entidades que não produziam suas patentes ou sequer pretendiam as produzir, tão somente utilizando seus direitos de exclusiva para reivindicá-los contra terceiros.

Em resposta a competição, Anna Gundelfinger, funcionária da empresa Intel à época, associou o antigo conto norueguês dos *troll* -, criaturas míticas que se escondiam em baixo de pontes e cobravam injustos pedágios de todos que pretendiam cruzá-las - às mencionadas entidades. Tais como os *trolls* da lenda, estas entidades impediriam e prejudicariam os que pretendessem usar as tecnologias previstas em suas patentes, a despeito de não as utilizarem e, frequentemente, não sendo sequer as responsáveis por sua criação. Anna Gundelfinger venceu a competição, e o termo *Patent Troll* se solidificou na cultura norte-americana⁷².

De forma geral, *Patent Troll* seria uma entidade – não necessariamente uma empresa – que em si não produz ou exerce as suas patentes, mas utiliza destas para reivindicar valores, frequentemente em altas quantidades, contra entidades que efetivamente fornecem bens ou serviços⁷³. No meio acadêmico, *Patent Troll* pode ser considerado sinônimo de *Non-Practicing Entities (NPEs)*, *Patent Assertion Entities (PAEs)* ou *Patent Monetization entities (PMEs)*, de forma desordenada⁷⁴, contudo, há certo debate acerca do alcance do termo. John R. Allison, Mark A. Lemley e David L. Schwartz apontam:

Parte da dificuldade [acerca das *Patent Trolls*] deriva de uma falta de clareza em definir de quem exatamente estamos falando. O termo pejorativo "troll" é utilizado por alguns para se referir a qualquer entidade que não produza bens ou serviços. De fato, alguns utilizam o termo "troll" para se referir a qualquer um que esteja os processando, inclusive entidades praticantes. Outros excluiriam algumas entidades – notadamente universidades e inventores individuais - da definição de *trolls*. Outros limitariam ainda mais o alcance do termo *Patent Trolls*, a fim de incluir apenas as PAEs - empresas cuja principal linha de negócios é a de litigação de patentes. Mesmo esta definição é ampla demais para alguns, que limitariam o termo *Patent Troll* somente àqueles que reivindicam patentes que compraram de outros, apenas àqueles que reivindicam patentes inválidas, ou somente àqueles que se envolvem em certas táticas "abusivas" na litigação de patentes, tais como pressionar os fabricantes supostamente infratores, por meio de ameaças aos clientes finais destes fabricantes, ou buscando "*nuisance-value settlements*". A questão de definição é confusa de tal maneira que dois destes autores projetaram uma taxonomia de doze diferentes tipos de entidade, permitindo que as pessoas decidissem por si mesmas quem se encaixa na categoria troll. O terceiro autor projetou separadamente uma taxonomia de oito diferentes tipos de entidades e apresentou dados de ações judiciais ajuizadas em 2010

⁷² WILD, Joff, **The real inventors of the term "patent troll" revealed**, IAM Magazine, disponível em: <<https://www.iam-media.com/real-inventors-term-patent-troll-revealed>>, acesso em: 12 maio 2019.

⁷³ HU, Christopher, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, **Intellectual Property & Technology Law Journal**, v. 26, n. 8, 2014, p. 1.

⁷⁴ SOUZA FILHO, Jaime Almeida de, A Controvérsia Dos Patent *Trolls* No Século XXI, **Revista da AMDE**, v. 17, p. 112–122, 2017, p. 113.

e 2012 para permitir que outros pesquisadores estudem as tendências classificatórias. Complicando ainda mais a matéria, as NPEs podem diferir em seus modelos de negócios, independentemente de estarem reivindicando patentes boas ou ruins, patentes próprias ou adquiridas⁷⁵.

Conforme mencionado pelos autores, um ponto de discussão diz respeito à inclusão de universidades no termo *Patent Trolls*, visto que estas, de fato, são grandes fontes de inovação e regularmente possuem grandes quantidades de patentes a despeito de, frequentemente, não produzirem as tecnologias ou produtos dos quais detém os direitos de exclusiva. Neste contexto, em concordância com o destacado por Jaime Almeida de Souza Filho⁷⁶, ao se debruçar sobre a qualidade de universidades como *Patent Trolls*, Mark A. Lemley auxilia na definição de *Patent Trolls*, registrando:

Por fim, entendo que podemos aprender algo sobre o furioso debate de quem é uma *Patent Troll*, e o que deve ser feito com as *trolls*, com base no observado nas patentes das universidades. **Universidades são entidades não praticantes. Elas compartilham algumas características com trolls, pelo menos em uma definição ampla do termo, contudo elas não são trolls.** Perguntar o que distingue as universidades de *trolls* pode nos ajudar a distinguir o que nos preocupa nas *trolls*. Uma das diferenças entre as universidades e as entidades de licenciamento privado é que as universidades, de modo geral, não “escondem a bola”, esperando até que as pessoas desenvolvam uma indústria e, em seguida, aparecendo e exigindo uma parcela desproporcional dos royalties baseados em investimentos irreversíveis. Há exemplos ocasionais disso, e eles devem ser condenados, mas não é o caso geral das licenças universitárias. Em vez disso, a maioria das licenças universitárias tem um importante componente de transferência de tecnologia associado. Uma licença não-exclusiva de patente é efetivamente nada mais que uma promessa de não litigar em troca de dinheiro. Em contraste, a maioria das licenças universitárias não dá ao licenciado apenas o direito de evitar uma ação judicial, mas também fornece valioso know-how. De fato, muitas envolvem também o trabalho contínuo do inventor, particularmente se a licença for para uma start-up e for exclusiva. [...] **Em abstrato, acredito que poderíamos definir adequadamente *Patent Trolls* distinguindo casos em que entidades não-manufatureiras concedem licenças em que há apenas o direito de**

⁷⁵ LEMLEY, Mark A.; ALLISON, John R.; SCHWARTZ, David L., How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits?, *Berkeley Technology Law Journal*, v. 32, p. 236–308, 2004, p. 240. Tradução nossa. Original: “Part of the difficulty comes from a lack of clarity in defining whom exactly we are talking about. The pejorative term “troll” is used by some to refer to any party that doesn’t actually produce goods or services. Indeed, some use “troll” to refer to anyone who is suing them, even practicing entities. Others would exclude some entities—notably universities and individual inventors—from the troll definition. Still others would limit patent *trolls* further, to include only PAEs—companies whose primary line of business is filing patent suits. And even that definition is too broad for some, who would limit the term patent troll to those who assert patents they bought from others, only those who assert invalid patents, or only those who engage in certain “abusive” tactics in patent litigation, such as pressuring allegedly infringing manufacturers by threatening those manufacturers’ end-user customers, or seeking nuisance-value settlements. The definitional question is sufficiently muddled that two of the authors designed a taxonomy of twelve different entity types, allowing people to decide for themselves who fits in the troll category. The third author separately designed a taxonomy of eight different entity types, and released raw data from lawsuits filed in 2010 and 2012 to permit other researchers to study filing trends. Further complicating matters, NPEs can differ in their business models regardless of whether they are asserting good patents or bad ones, their own patents or acquired ones”.

⁷⁶ SOUZA FILHO, A Controvérsia Dos Patent *Trolls* No Século XXI, p. 114.

não ser processado de casos em que o proprietário da patente realmente se envolve na transferência de tecnologia⁷⁷.

Neste seguimento, para os fins deste trabalho, *Patent Trolls* serão consideradas entidades não praticantes especializadas na aquisição de diversas patentes com o fim exclusivo de reivindicar estes direitos de exclusiva contra possíveis infringentes. Ainda, o termo NPEs (*Non-Practicing Entities*), ou entidade não praticante, poderá ser usado como sinônimo de *Patent Trolls*.

Se trata de uma prática particularmente proeminente no mercado de software, em face da frequente concessão de patentes de descrições vagas e demasiadamente abrangentes. Com efeito, um estudo realizado pelo *Government Accountability Office* dos Estados Unidos encontrou que:

[...] muitos processos recentes de violação de patentes estão relacionados à prevalência de patentes de baixa qualidade; isto é, patentes com direitos de propriedade pouco claros, reivindicações excessivamente amplas, ou ambas. Embora haja alguma incerteza inerente a todas as alegações de patentes, várias das partes interessadas que defendem esta opinião observam que as reivindicações em patentes relacionadas a software geralmente são excessivamente amplas, pouco claras ou ambas. Patentes pouco claras e excessivamente amplas não fornecem indicação sobre seus limites, logo, a incerteza relacionada ao escopo desta patente geralmente precisa ser resolvida em juízo, de acordo com algumas partes interessadas com as quais conversamos⁷⁸.

⁷⁷ LEMLEY, Mark A., Are Universities Patent *Trolls*?, **Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal**, v. 18, p. 611–631, 2008, p. 629–630. Grifos acrescidos. Tradução nossa. Original: Finally, I think we can learn something about the raging debate over who's a patent troll and what to do about *trolls* by looking at university patents. Universities are non-practicing entities. They share some characteristics with *trolls*, at least if the term is broadly defined, but they are not *trolls*. Asking what distinguishes universities from *trolls* can actually help us figure out what concerns us about *trolls*. One of the differences between universities and private licensing shops is that universities are, by and large, not engaged in hiding the ball, waiting until people have developed an industry and then popping up and demanding a disproportionate share of royalties based on irreversible investments. There are occasional examples of that, and they should be condemned, but it's not the ordinary case with a university license. Instead, most university licenses have a major technology transfer component. A nonexclusive patent license is effectively nothing more than forbearance from suit in exchange for money. By contrast, most university licenses give the licensee not just the right to avoid a lawsuit, but also provide valuable know-how. Indeed, many also involve continued work by the inventor, particularly if the license is to a start-up and is exclusive. [...] In the abstract, I think we could successfully define patent *trolls* by distinguishing cases in which non-manufacturing entities license only the right not to be sued from cases in which the patent owner actually engages in technology transfer.

⁷⁸ UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, 2013, p. 28. Tradução nossa. Original: many recent patent infringement lawsuits are related to the prevalence of lowquality patents; that is, patents with unclear property rights, overly broad claims, or both. Although there is some inherent uncertainty associated with all patent claims, several of the stakeholders with this opinion noted that claims in software-related patents are often overly broad, unclear or both. Unclear and overly broad patents do not provide notice about their boundaries and the uncertainty of a patent's scope then usually needs to be resolved in court, according to some stakeholders we spoke with.

Isto posto, vale ressaltar que o ordenamento dos Estados Unidos permite o patenteamento do software⁷⁹, enquanto o ordenamento brasileiro não o permite nos termos do artigo 10, V, da Lei nº 9.279/1996 (LPI), que determina expressamente que programas de computador em si não serão considerados invenções ou modelos de utilidade⁸⁰. Programas de computador no direito brasileiro são consideradas obras intelectuais e, dessa forma, são protegidas pelo direito autoral, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.609/1998⁸¹ e artigo 7º, XII, da Lei Nº 9.610/1998⁸². Importante, todavia, ressaltar hipóteses de acoplamento, em que há patentes de invenções implementadas por programa de computador⁸³.

De toda a sorte, há de se delimitar as razões pelas quais a prática de *Patent Trolling* é criticada. Questiona-se quais problemas que podem decorrer da atuação destas instituições, e até que ponto estas práticas podem ser consideradas ilegais.

4.2 PRÁTICAS DAS “PATENT TROLLS”. DEFENSORES E CRÍTICOS.

Patent Trolls podem variar em tamanho de entidades extremamente pequenas com apenas uma patente a gigantes empresas multimilionárias, com diversos investidores, que detêm um vasto portfólio de patentes. Estas patentes podem ser adquiridas de diversas formas, incluindo compras diretas, frequentemente de empresas em dificuldades econômicas, leilões de patentes e processos de falência⁸⁴.

Primeiramente, é importante salientar que o ordenamento norte-americano permite o não-uso de direitos de patentes, de forma geral, sem resistência⁸⁵. Ao contrário do Brasil que impõe a possibilidade de licença compulsória e caducidade dos direitos de patentes em casos

⁷⁹ BESSEN, James; HUNT, Robert M., An empirical look at software patents, **Journal of Economics and Management Strategy**, v. 16, n. 1, p. 157–189, 2007, p. 157–158.

⁸⁰ Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: [...] V - programas de computador em si. BRASIL, Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial, **Planalto**.

⁸¹ Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. BRASIL, Lei Nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998., **Planalto**.

⁸² Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: [...] XII - os programas de computador; BRASIL, Lei Nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998., **Planalto**.

⁸³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Procedimentos para o Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo Invenções Implementadas por Programa de Computador.

⁸⁴ HU, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, p. 2.

⁸⁵ TYLER, Neil S., Patent Nonuse and Technology Suppression: The Use of Compulsory Licensing to Promote Progress, **University of Pennsylvania Law Review**, v. 161, p. 451–475, 2014, p. 457–458.

de não uso, nos termos dos artigos 68 e seguintes da Lei nº 9.279/1996⁸⁶, circunstâncias que serão exploradas posteriormente neste trabalho⁸⁷.

Autores como James F. McDonough sustentam que a atividade das *Patent Trolls*, ao promover uma espécie de mercado de patentes, pode propiciar eficiência e evolução de mercado, concedendo liquidez a patentes na economia⁸⁸. Em entendimento similar, Marc Morgan indica que as entidades não praticantes atuam dentro da esfera da legalidade da legislação de propriedade intelectual norte-americana, e que estas entidades promovem inovação, liquidez de patentes e equilíbrio de mercado⁸⁹.

Em síntese, defensores das *trolls* entendem que NPEs podem facilitar mercados de tecnologia e incentivar a inovação. NPEs, neste contexto, poderiam agir como intermediários entre inventores que não tem os fundos ou conhecimentos necessários para adequadamente licenciar ou reivindicar suas patentes, e comerciantes⁹⁰. Dessa forma, as NPEs promoveriam incentivos ao remunerar pequenos inventores que talvez não teriam condições de adequadamente reivindicar ou comercializar suas patentes, fomentando a inovação⁹¹.

Contudo, há problemas com esta presunção, que são frequentemente apontados por críticos. A atividade primária das *Patent Trolls* consiste na reinvidicação das patentes que possuem frente à terceiros, não produzindo as tecnologias dos quais detém direitos. Dessa forma, a atividade jurisdicional das *Patent Trolls*, além de agravar a carga do sistema judiciário, não produz quaisquer benefícios diretos a sociedade, apenas preservando um direito de exclusiva não utilizado⁹².

Além disso, os custos associados ao litígio podem prejudicar a inovação. Por certo, a partir de uma análise empírica, James Bessen, Jennifer Ford e Michael J. Meurer chegam a certas conclusões acerca dos efeitos concretos da atuação das *Patent Trolls*. Primeiramente os autores apontam, com base em uma análise do valor das ações de empresas alvos da litigação de patentes das *trolls*, que, entre 1990 e 2010, processos de NPEs foram responsáveis por prejuízos aos supostos infringentes no montante de meio trilhão de dólares, sendo que, entre

⁸⁶ BRASIL, Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.

⁸⁷ Sobre o assunto, ver nota de rodapé 244.

⁸⁸ MCDONOUGH, James, The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy, **Emory Law Journal**, v. 56, p. 189–228, 2006, p. 227–228.

⁸⁹ MORGAN, Marc, Stop Looking Under the Bridge for Imaginary Creatures: A Comment Examining Who Really Deserves The Title Patent Troll, **The Federal Circuit Bar Journal**, v. 17, p. 165–180, 2008, p. 179.

⁹⁰ LEMLEY; ALLISON; SCHWARTZ, How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits?, p. 240.

⁹¹ BESSEN; MEURER; FORD, The Private and Social Costs of Patent *Trolls*, p. 26.

⁹² GUERCHON, Dan, Os Polêmicos Patent *Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil., **Revista da ABPI**, v. 152, p. 42–51, 2018, p. 44.

2006 e 2010, os prejuízos atingem uma média de 80 bilhões de dólares por ano. A frequência destes litígios é tão extensa que os custos associados passam a se tornar um custo empresarial inevitável na atividade de pesquisa e desenvolvimento. Assim sendo, estes processos podem reduzir substancialmente o incentivo à inovação⁹³, ou seja, prejudicam o objetivo central da legislação de proteção à propriedade intelectual. Por outro lado, estes prejuízos podem ser repassados na cadeia de produção, acarretando no aumento dos preços para o consumidor final⁹⁴.

Ademais, uma parcela ínfima destes prejuízos é efetivamente revertida aos inventores originais das patentes. Logo, a perda do incentivo a inovação das empresas processadas não seria compensada pelo aumento do incentivo aos inventores clientes das NPEs. Outrossim, ainda que este sistema aumente o incentivo à invenção de pequenos inventores, este incentivo é direcionado à aquisição de patentes vagas ou com alcance excessivo, e não necessariamente a inovação real⁹⁵.

Há diversas formas pelas quais as *Patent Trolls* podem atuar, sendo mais predominante tentativas de coibir a parte supostamente infratora ao pagamento de *royalties* pela esfera extrajudicial, face à possível baixa qualidade das reivindicações das *trolls*. Esta coibição geralmente inicia por meio de uma notificação extrajudicial em que é requerido o pagamento de *royalties* com base em uma infração de patentes. Não atendida esta notificação a *Patent Troll* poderá, ou não, prosseguir com o ajuizamento de ação judicial, com o intuito de tentar ganhar uma reparação em juízo – caso suas reivindicações sejam fortes - ou intimidar a parte contrária a fim de realizar um acordo extrajudicial⁹⁶. Conforme o encontrado por James E. Bessen, Michael J. Meurer, e Jennifer Laurissa Ford, esta intimidação pode ser particularmente eficiente em casos em que a patente é tão vaga e abrangente que pode ser interpretada como sendo violada pelo negócio de diversas grandes empresas. Neste contexto, mesmo que a chance de vitória seja baixa, o valor da indenização pode ser tão alto que o litígio se torna uma verdadeira ameaça. Tendo em vista que os processos ingressados por *trolls* geralmente envolvem abrangentes interpretações do escopo de patentes, estes litígios podem contar com diversos réus, situação em que há uma maior frequência de acordos extrajudiciais⁹⁷.

⁹³ BESSEN; MEURER; FORD, *The Private and Social Costs of Patent Trolls*, p. 26.

⁹⁴ FELDMAN, Robin; EWING, Thomas, *The Giants Among Us*, *Stanford Technology Law Review*, v. 1, 2011, p. 25.

⁹⁵ BESSEN; MEURER; FORD, *The Private and Social Costs of Patent Trolls*, p. 28.

⁹⁶ GUERCHON, *Os Polêmicos Patent Trolls. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil.*, p. 43.

⁹⁷ BESSEN; MEURER; FORD, *The Private and Social Costs of Patent Trolls*, p. 31.

Estas ocorrências são particularmente predominantes nos Estados Unidos tendo em vista os elevadíssimos custos da “*Patent Litigation*”. Conseqüentemente, grande parte das empresas alvo da litigação das *Patent Trolls* podem acabar optando pela resolução extrajudicial, mesmo que a ação não tenha fundamentos adequados, uma vez que, seguidamente, o acordo se mostra mais célere e econômico do que o processo, mesmo que se adquirisse a vitória⁹⁸.

4.3 DO *PRIVATEERING*.

Este mercado de monetização de patentes pode ter outros efeitos anticompetitivos, notadamente o chamado “*privateering*”. Este fenômeno se manifesta quando uma empresa pretende aumentar sua posição comercial no mercado ou atacar e prejudicar seus competidores por meio de uma empresa terceiro, de forma a não danificar sua reputação. Neste caso, uma grande empresa pode transferir suas patentes para uma *Patent Troll* que poderá reivindicá-las perante a terceiros não licenciados⁹⁹. Tom Ewing conceitua “*privateering*” da seguinte forma:

Privateering de PI [Propriedade Intelectual], como utilizado aqui, pode ser definido como: a afirmação de DPIs [Direitos de Propriedade Intelectual] por uma entidade (o privateer), tipicamente na forma de uma NPE, contra uma empresa-alvo para o benefício direto do privateer e o conseqüente benefício de um patrocinador, situação em que os benefícios derivados desta operação são significativamente maiores que os benefícios diretos. [...]. Privateering de PI é uma estratégia indireta, na medida em que os DPIs reivindicados não pertencem ao patrocinador, embora possam ter se originado da P&D do patrocinador e/ou pertencido, previamente, ao patrocinador. A exploração indireta de DPIs através de intermediários, por si só, não dá origem a uma causa legal específica de ação contra o patrocinador na maioria dos cenários. [...] A maior potencial responsabilidade do patrocinador, no entanto, não é legal, mas envolve potenciais conseqüências adversas negociais, particularmente derivadas da exposição pública do envolvimento do patrocinador. De fato, os objetivos de um patrocinador em uma operação *privateering* são frequentemente derrotados pela exposição pública. [...] Conseqüentemente, o patrocinador tipicamente empenha todos os esforços a fim de esconder seu envolvimento em uma operação *privateering*¹⁰⁰.

⁹⁸ GUERCHON, Os Polêmicos *Patent Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil., p. 43.

⁹⁹ FELDMAN; EWING, *The Giants Among Us*, p. 26–27.

¹⁰⁰ EWING, Tom, *Indirect Exploitation of Intellectual Property Rights by Corporations and Investors: IP Privateering and Modern Letters of Marque and Reprisal*, **Hastings Science & Technology Law Journal**, v. 4, 2012, p. 5–6. Tradução nossa. Citações omitidas. Original: IP privateering, as used herein, can be defined as: the assertion of IPRs by an entity (the privateer), typically in the form of an NPE, against a target company for the direct benefit of the privateer and the consequential benefit of a sponsor, where the consequential benefits are significantly greater than the direct benefits. [...]. IP privateering is an indirect strategy in that the IPRs asserted are not owned by the sponsor, although they may have originated from the sponsor’s R&D and/or once been owned by the sponsor. Indirect exploitation of IPRs via intermediaries does not per se give rise to a specific legal cause of action against the sponsor in most scenarios. [...] A sponsor’s greatest potential liability, however, is not legal, but involves potential adverse business consequences, particularly from public exposure of the sponsor’s involvement. Indeed, a sponsor’s goals for a privateering operation are often defeated by public exposure. [...] Consequently, the sponsor typically makes every effort to hide its involvement in a privateering operation.

Se trata de uma prática frequentemente utilizada por diversas empresas de grande porte. Um exemplo notório remete a aquisição, pela Google, do sistema operacional de smartphones Android com o intuito de competir com os celulares Iphone da Apple, pautado no sistema operacional IOS, e com smartphones que utilizam o sistema operacional Windows da Microsoft¹⁰¹.

Em resposta à crescente venda de smartphones com o sistema Android, Apple e Microsoft se associaram a um grupo de outras grandes companhias de tecnologia, o grupo CPTN Holdings, com o intuito de adquirir um conjunto de patentes da empresa Novell. Após, Apple e Microsoft se juntaram a um segundo grupo, Rockstar Bidco, com o intuito de adquirir outro conjunto de patentes de telecomunicação da falida empresa Nortel Networks. A aquisição destas patentes pelos referidos grupos poderia impor um custo de licença de 15 dólares por aparelho que utiliza o sistema Android. Com isto, produtores de celulares teriam maiores custos licenciando o sistema Android para seus celulares (sistema que a Google fornecia gratuitamente), do que utilizando o sistema Windows¹⁰². Além disso, as referidas patentes foram utilizadas para litigar contra produtoras que utilizam o sistema Android, como Barnes & Noble, HTC, Motorola e Samsung¹⁰³.

Tendo em consideração os possíveis efeitos anticompetitivos decorrentes da aquisição das patentes da Novell, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrevistou no caso. Em atenção as preocupações do departamento, o negócio foi alterado, de modo que a Microsoft devolveria as patentes da Novell, mantendo apenas uma licença de uso sobre estas, e todas as patentes adquiridas seriam disponibilizadas para licença open source, ou seja, disponíveis ao público¹⁰⁴. As patentes da Nortel adquiridas pela Rockstar Bidco, todavia, não receberam o mesmo tratamento, e as patentes ainda são utilizadas contra os produtores de celulares Android, em desfavor da Google¹⁰⁵.

Este caso demonstra como *Patent Trolls*, no caso as empresas Rockstar Bidco e CPTN Holdings, podem ter efeitos além de sua atuação direta, podendo afetar a economia de forma programada a fim de propagar os interesses de grandes atores.

¹⁰¹ FELDMAN; EWING, *The Giants Among Us*, p. 27.

¹⁰² DRUMMOND, David, When patents attack Android, **The Official Google Blog**, 2011.

¹⁰³ BISHOP, Todd, Microsoft sues Barnes & Noble over Android in Nook, **GeekWire**, 2011.

¹⁰⁴ THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, CPTN Holdings LLC and Novell Inc. Change Deal in Order to Address Department of Justice's Open Source Concerns, **Justice News**, 2011.

¹⁰⁵ FELDMAN; EWING, *The Giants Among Us*, p. 27.

4.4 DO FORUM SHOPPING.

Outra questão diz respeito a manipulação do fórum de julgamento pelas *Trolls*. Com efeito, *Patent Trolls* são frequentes adeptas de “*Forum Shopping*”, em que a troll ingressa com ações nas jurisdições ou tribunais que sejam mais simpatizantes com suas causas. Não se trata de um fenômeno exclusivo a litigação de patentes, sendo situação presente sempre que as normas processuais possibilitam a escolha do local de ingresso de ação¹⁰⁶.

Com efeito, nos Estados Unidos, um detentor de patentes pode propor ação em qualquer distrito federal em que possua *personal jurisdiction* (jurisdição pessoal) e em que os requisitos da *venue* sejam atendidos. *Personal jurisdiction* não se trata de uma circunstância exclusiva ao direito de patentes, e requer apenas que o réu possua um contato mínimo com o distrito em que a ação é proposta. Esse contato mínimo pode ser caracterizado, por exemplo, se o réu vende, se oferece a vender, ou licencia outros para vender produtos para os residentes de um distrito. Nesse contexto, qualquer empresa que realiza comércio em nível nacional provavelmente possui *personal jurisdiction* em diversos distritos¹⁰⁷.

Enquanto *personal jurisdiction* diz respeito a legitimidade da corte sobre as partes, os requisitos de *venue*, por sua vez, são direcionados à conveniência das partes de litigar em determinado distrito¹⁰⁸. Especificamente sobre casos de patentes, existe o *patent venue statute* que, nos termos do United States Code of Laws, seção 1400(b), permite que o autor ingresse com a ação “no distrito judicial em que o réu reside, ou onde o réu cometeu os atos de infração e possui um estabelecimento regular de negócio¹⁰⁹”. Ademais, nos termos da seção 1391(c) (2) do USC, se considera que o réu “reside em qualquer distrito judicial em que está sujeito a *personal jurisdiction* com respeito a ação civil em questão¹¹⁰”. Logo, essencialmente, qualquer distrito em que o réu possui *personal jurisdiction* poderia ser escolhido para o ingresso de ação de infração patentes.

¹⁰⁶ LEYCHKIS, Yan, Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the Eastern District of Texas as a Preeminent Forum For Patent Litigation, **Yale Journal of Law and Technology**, v. 9, p. 193–233, 2007, p. 196.

¹⁰⁷ MOORE, Kimberly A., *Forum Shopping* in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation, **North Carolina Law Review**, v. 79, n. 4, p. 889–938, 2001, p. 563.

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 564.

¹⁰⁹ UNITED STATES OF AMERICA, Code of Laws of the United States, seq. § 1400(b). Tradução nossa. Original: “Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business”.

¹¹⁰ UNITED STATES OF AMERICA, Code of Laws of the United States, seq. § 1391(c)(2). Tradução nossa. Original: “[...] a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court’s personal jurisdiction with respect to the civil action in question [...]”.

Neste paradigma, é interessante notar que uma quantidade desproporcional dos casos acerca de litigação de patentes que envolvem *Patent Trolls* são ingressadas no Eastern District of Texas, especialmente na cidade de Marshall, a despeito da localização não ser uma grande área de tecnologia ou ser residência de alguma grande empresa detentora de patentes¹¹¹. A população e os julgadores de Marshall eram notoriamente simpatizantes com acusações de infringência de patentes, sendo que 90% dos julgamentos de júri realizados no distrito entre 1998 e 2006 foram em favor dos titulares de patentes, em contraste com a média nacional de 68%¹¹².

O local se transformou na principal zona de litigação de patentes nos Estados Unidos, ao ponto que mais de um quarto dos casos de infração de patentes em 2014 foram ingressados no distrito, a maior parte desses envolvendo *Patent Trolls*¹¹³. A questão chegou a um ponto que grandes empresas de tecnologia, como Samsung e TiVo, fizeram investimento na cidade a fim de ganhar a simpatia dos moradores. Há, por exemplo, o ringue de patinação no gelo ao ar livre financiado pela Samsung, o único deste tipo em todo o Texas, em frente à casa do Tribunal¹¹⁴.

Daniel Klerman e Greg Reilly defendem que o caso do Eastern District of Texas é uma evidente demonstração de “*Forum Selling*”, em que os julgadores e a população agiram de forma a incentivar o ingresso de ações de infração de patentes na área, de modo a fomentar a economia e o prestígio da região¹¹⁵. De fato, particularmente na cidade de Marshall, local onde a maior parte das ações eram ingressadas, o litígio de patentes se transformou em um dos principais mecanismos de movimentação da economia, seja pelos investimentos e novos negócios abertos por grandes companhias que pretendiam adquirir a simpatia da população, seja pelo grande fluxo de advogados e operadores do Direito que visitavam a cidade e movimentavam a economia¹¹⁶.

Contudo, a Suprema Corte norte-americana, em uma decisão datada de 22 de maio de 2017, ao julgar a *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, uma demanda de infração de patentes entre duas empresas de alimentação, decidiu que os futuros litígios de

¹¹¹ KLERMAN, Daniel M.; REILLY, Greg, *Forum Selling*, **Southern California Law Review**, v. 89, p. 241–316, 2016, p. 243.

¹¹² LEYCHKIS, *Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the Eastern District of Texas as a Preeminent Forum For Patent Litigation*, p. 210.

¹¹³ KLERMAN; REILLY, *Forum Selling*, p. 243.

¹¹⁴ BLANDING, Michael, *Why South Korea’s Samsung Built the Only Outdoor Skating Rink in Texas*, **Harvard Business School**, 2018.

¹¹⁵ KLERMAN; REILLY, *Forum Selling*, p. 243.

¹¹⁶ REPKO, Melissa, *How patent suits shaped a small East Texas town before Supreme Court’s ruling*, **The Dallas Morning News**, 2017.

infração de patentes deverão, necessariamente, ser ingressadas no distrito em que a demandada reside ou no estabelecimento onde a demandada praticou os atos de infração. Em síntese, a Suprema Corte decidiu restringir o mencionado conceito de residência, a fim de considerar residência apenas o estado de incorporação da entidade, e não qualquer local onde há *personal jurisdiction*, como era o caso previamente¹¹⁷. Praticamente, a decisão restringe a possibilidade de entidades escolherem fóruns que forem mais simpatizantes as suas causas, dificultando o “*Forum Shopping*” das *Patent Trolls*. Assim sendo, demandas de infração de Patentes terão de ser ingressadas em distritos, de forma geral, mais neutros.

4.5 DOS CUSTOS DA LITIGAÇÃO DE PATENTES E DE SUA INFLUÊNCIA NO *PATENT TROLLING*.

Conforme explorado previamente no âmbito deste trabalho, o sistema processual adversarial americano delega as partes a função de coleção e análise de evidências no âmbito do processo. Isso resulta em um processo com custos substancialmente superiores aos de modelos processuais não adversariais, que centralizam a instrução probatória no juiz.

Os custos processuais são particularmente gravosos na área de litigação de patentes¹¹⁸, tendo em vista fatores comuns a esta área de litigação, como prolongados e custosos procedimentos de investigação, e extensivas discussões sobre as questões e moções disputadas no processo. Estes fatores ocasionam em processos prologados e, conseqüentemente, custosos¹¹⁹. Particularmente, os supostos infratores das patentes sofrem de custos adicionais. Além dos custos legais, decisões liminares podem suspender a produção e as vendas do produto supostamente infrator durante a pendência de julgamento. Todavia, mesmo sem uma decisão liminar que suspenda a produção, consumidores podem deixar de comprar o produto objeto de litígio, especialmente em casos em que a retirada do produto do mercado possa prejudicar o consumidor. Dessa forma, os custos do litígio de patentes são expressados nos custos legais diretos e nos custos empresariais, decorrentes da perda de vendas e investimentos¹²⁰.

Outro ponto a se considerar é o alto valor das indenizações a serem pagas caso o suposto infrator seja condenado. Segundo dados da Patent Litigation Studies, a média das indenizações

¹¹⁷ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, 2017.

¹¹⁸ LEMLEY; ALLISON; SCHWARTZ, *How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits?*, p. 241.

¹¹⁹ BURTON, Duane, *Reducing the High Costs of Patent Litigation: A Practical Guide*, **DePaul Law Review**, v. 30, p. 857–873, 1981, p. 857.

¹²⁰ BESSEN, James; MEURER, Michael J., *The Private Costs of Patent Litigation*, **The Journal of Law, Economics & Policy**, v. 59, p. 59–95, 2012, p. 60–61.

por danos decorrentes de infração de patentes, entre 2013 e 2017 – excluindo-se julgamentos sumários ou *default judgments*¹²¹ - foi de \$9,2 milhões de dólares¹²². Nesse contexto, mesmo que a chance de vitória de uma troll seja baixa, a eventual condenação pode ser tão alta que o litígio se transforma em uma verdadeira ameaça¹²³.

Interessante notar que a média de indenizações é consideravelmente superior em casos de NPEs quando comparado a casos de entidades produtoras. Entre 2013 e 2017, entidades produtoras atingiram a média de 4,2 milhões de dólares em indenizações por infração de patentes, enquanto NPEs possuíram uma média de 14,8 milhões de dólares.¹²⁴

Ademais, a maior parte dos processos de patentes ingressados nos Estados Unidos são de *Patent Trolls*. Christopher Hu indica que:

Em 2012, segundo algumas estimativas, quase 60% dos quase 5.200 processos de patentes ingressados [nos Estados Unidos] foram apresentados por NPEs. Em 2012, 4.282 empresas foram processadas por *trolls*. Destas, 55% eram empresas com receitas anuais de US \$ 10.000.000 ou menos. O custo médio de defesa em um caso de *trolls* varia de \$1,25 milhões em casos com \$10 milhões ou menos em jogo, para \$2,4 milhões em casos com \$10 a \$25 milhões em jogo, para \$4 milhões em casos com \$25 milhões ou mais em jogo¹²⁵.

Aliada aos altos custos de litigação, a alocação dos recursos no litígio norte-americano auxilia na atuação das *Patent Trolls*. Nos termos da “*American Rule*” incumbe às partes os seus respectivos custos legais, independentemente do resultado do processo. Trata-se de modelo excepcional e contrário ao “*English Rule*”, utilizado na maior parte dos ordenamentos mundiais, que dispõe que a parte perdedora é responsável pelos custos da parte vencedora dentro de limites razoáveis¹²⁶. É o caso do ordenamento brasileiro em que, conforme previsto no artigo

¹²¹ Um *default Judgment* é um julgamento proferido por uma corte ou por um juiz no caso de uma das partes deixar de realizar uma tarefa imposta pelo juízo. Por exemplo, no caso de a parte ré deixar de comparecer perante a corte quando sua presença for invocada. Neste caso, o juiz pode proferir um *default judgment* em favor da parte autora, estando o réu obrigado frente às determinações do juízo, a despeito de estar ausente. LEGAL INFORMATION INSTITUTE, **Default Judgment**, disponível em: <https://www.law.cornell.edu/wex/default_judgment>, acesso em: 14 jun. 2019.

¹²² LANDAN ANSELL *et al*, 2018 Patent Litigation Study, **Patent Litigation Study - PwC**, 2018, p. 5.

¹²³ BESSEN; MEURER; FORD, *The Private and Social Costs of Patent Trolls*, p. 31.

¹²⁴ LANDAN ANSELL *et al*, 2018 Patent Litigation Study, p. 9.

¹²⁵ HU, *Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem*, p. 2. Tradução nossa. Citações omitidas. Original: In 2012, by some estimates, almost 60 percent of the almost 5,200 patent lawsuits filed were brought by NPEs. In 2012, 4,282 companies were sued by *trolls*. Of these, 55 percent were companies with \$10,000,000 or less in annual revenues. The median cost of defending a troll case ranges from \$1.25 million for cases with \$10 million or less at stake, to \$2.4 million for cases with \$10 to \$25 million at stake, to \$4 million for cases with \$25,000,000 or more at stake.

¹²⁶ HUGHES, James W.; SNYDER, Edward A., *Litigation and Settlement under the English and American Rules: Theory and Evidence*, **The Journal of Law and Economics**, v. 38, n. 1, p. 225–250, 1995, p. 225.

85 do Código de Processo de Civil, a parte vencida deverá pagar honorários advocatícios ao vencedor¹²⁷.

Tendo em vista a “*American Rule*” a troll necessita apenas se preocupar com os seus próprios custos de litigação, enquanto o suposto infrator pode, como mencionado previamente, decidir não contestar a alegação da troll judicialmente caso os custos do litígio superem os de um possível acordo. Se trata de um “*nuisance-value settlement*”, frequentemente utilizado por *trolls*, caracterizado quando um litigante pretende auferir lucros, com base em um processo ou uma defesa sem mérito, ao oferecer um acordo de valor inferior aos custos que a parte contrária teria para repudiar o mérito ou a defesa em julgamento. Dessa forma, a parte contrária, ao ser confrontada com esta alegação de nuisance-value, racionalmente aceitaria acordos desde que em valor inferior ao necessário para rejeitar o caso em juízo¹²⁸. De fato, Jane P. Mallor salienta que, em casos como o supramencionado, a “*American Rule* pode funcionar como uma ‘forma de extorsão legalizada’ que estimula alegações frívolas e aumenta o congestionamento dos tribunais”¹²⁹.

Adotando este entendimento, Emily H. Chen sustenta que um dos mais simples e eficientes métodos para coibir a atuação de *trolls* seria a aplicação de uma regra de realocação dos custos do litígio em casos de processos de patentes com alegações frívolas, em que o perdedor deverá arcar com os custos do vencedor nos moldes da “*English Rule*”. Enquanto regras de realocação de custos sob a discricionariedade do juiz em litigação de patentes existiam, elas eram raramente aplicadas e, à época, nunca haviam sido impostas de forma obrigatória as partes¹³⁰.

A autora entende que, com a implementação dessa regra, autores de ações de patentes terão que cautelosamente considerar as possibilidades e benefícios no ingresso de ações sob o risco de terem que arcar com os custos da parte vencedora¹³¹.

Com efeito, a Corte Suprema norte-americana detinha de entendimento similar ao da autora, tendo em vista que em 2014, nos casos *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness*,

¹²⁷ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. BRASIL, Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

¹²⁸ ROSENBERG, David; KOZEL, Randy J., Solving the Nuisance-Value Settlement Problem: Mandatory Summary Judgment, *Virginia Law Review*, v. 90, p. 1849–1907, 2004, p. 1850–1851.

¹²⁹ MALLOR, Jane, Punitive Attorney’s Fees for Abuses of the Judicial System, *North Carolina Law Review*, v. 61, n. 4, p. 613–653, 1983, p. 617. Tradução nossa. Citações omitidas. Original: “To this extent, the American rule may function as a “legalized form of blackmail” that encourages frivolous claims and adds to the congestion of courts”.

¹³⁰ CHEN, Emily H., Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys’ Fees, *Berkeley Technology Law Journal*, v. 28, n. 4, p. 351–382, 2013, seq. 351.

¹³¹ *Ibid.*, p. 381.

Inc. e Highmark v. Allcare Health, a Suprema Corte facilitou a aplicação, em casos excepcionais, da realocação dos custos do litígio de patentes em favor da parte vencedora, quando as reivindicações da parte vencida se mostrarem frívolas^{132 133}.

Se tratou de uma decisão eficiente. De fato, 4 anos após o julgamento os Tribunais norte-americanos aumentaram a sua atuação em casos de litigação de patentes. Enquanto os Tribunais concedem níveis variáveis de importância ao fato de uma entidade ser uma NPE ou não, é inegável que o aumento da discricão das cortes em determinar o redirecionamento dos custos prejudica a atuação de *trolls* que pretendem ingressar com ações completamente frívolas. Tem-se o exemplo de uma *Patent Troll* que ingressou com cerca de 500 processos contra pequenas empresas, efetuou acordos por valores inferiores ao necessário para repudiar o caso em juízo e desistiu de casos em que o suposto infrator fez qualquer questionamento do mérito. Neste caso, o tribunal determinou que a demandante deveria arcar com os custos do litígio, desencorajando o ingresso de ações com alegações frívolas ou abusivas¹³⁴.

5 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL E AS PATENT TROLLS.

Não obstante, a análise da atuação das *Patent Trolls* não deve se restringir a seara judicial, especialmente considerando que cerca de 95-97% dos processos de patentes nos Estados Unidos são resolvidos em acordos antes do julgamento, segundo dados de 2016¹³⁵.

Com efeito, um estudo proposto por John R. Allison, Mark A. Lemley e Joshua Walker constatou que enquanto a grande maioria dos casos envolvendo *Patent Trolls* acabam em acordos (carca de 90% dos casos), quando estes casos vão a julgamento, as *trolls* perdem a grande maioria das vezes. A média de vitória de litigação de patentes por entidades produtoras é de cerca de 40-50%, em contrapartida, a média de vitória de NPEs é de cerca de 8-9%¹³⁶.

É interessante notar que a despeito da chance de vitória das NPEs ser substancialmente menor quando comparado a chance de vitória de entidades produtoras, a frequência de acordo é similar (cerca de 86,6% das entidades produtoras finalizaram processos em acordos,

¹³² SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, No. 12-1184, 572 U.S. 2014.

¹³³ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc.*, No. 12-1163, 572 U.S., 2014.

¹³⁴ FREDERICKSON, Robert; KLINE, Doug, *Working Out with Octane Fitness: Four Years Later*, **IPWatchdog Institute**, 2018.

¹³⁵ YOON; WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI, *IP Litigation in United States*, p. 35.

¹³⁶ ALLISON, John R.; WALKER, J. H.; LEMLEY, Mark A., *Patent Quality and Settlement among Repeat Patent Litigants*, **The Georgetown Law Journal**, v. 99, p. 677-712, 2011, p. 694.

comparado a 89.6% das NPEs). Isso demonstra que as NPEs não têm particular preocupação em perder o processo, eles seguem pressionando a parte contrária até a aquisição de um acordo, frequentemente um de *nuisance value*¹³⁷.

Por certo, como mencionado, a maioria dos casos propostos por *Patent Trolls* visam a resolução por um acordo extrajudicial, se buscando um “*nuisance value settlement*”. Assim sendo, uma das principais questões necessária de análise na discussão acerca das *trolls* envolve a questão do acordo.

Ao se deparar com uma notificação de uma *Patent Troll*, em que é alegado a infração do conteúdo de uma patente, o suposto infrator possui algumas opções: i) ele pode ignorar a notificação e prosseguir com a comercialização do produto, com a esperança de que a *Patent Troll* não prossiga com o ingresso de uma ação; ii) ele pode simplesmente desistir da atuação no mercado, abrindo mão do produto supostamente infrator a fim de evitar possíveis riscos ou custos, iii) ele pode litigar contra a *Patent Trolls*, com o intuito de ter seus direitos afirmados, confirmando sua posição de detentor de tecnologia; iv) ou ele pode tentar negociar com a troll, aceitando um acordo para adquirir uma licença de uso em troca de pagamento em royalties ou meio diverso¹³⁸.

Todos estes meios tem consequências derivadas. Caso o infrator prossiga com a exploração no mercado ele arrisca ser processado, podendo ser imposto que ele suspenda sua produção, ou que ele seja condenado ao pagamento de uma indenização, acarretando em altos custos. De outra parte, caso se desista da produção do produto infrator, se há a perda de investimentos e de oportunidades. Caso ele decida prosseguir com o litígio ele deverá arcar com os altíssimos custos da litigação das patentes, arriscando, igualmente ao previamente mencionado, ter sua produção suspensa e ser condenado a indenizações. Por fim, é possível que se chegue em um acordo geralmente por meio de pagamento de royalties ou outra compensação, a fim de se evitar o litígio¹³⁹.

Nos termos do previamente explorado, esta última opção é a mais comum quando tratamos da litigação das *Trolls*, tendo em vista ser, frequentemente, a opção mais econômica e célere de resolução do conflito. Ademais, o sistema judiciário americano incentiva a realização do acordo de diversas formas. i) juízes individuais pressionam as partes para a realização de um acordo; ii) tribunais impõe reuniões de conciliação obrigatórias durante o andamento do

¹³⁷ ALLISON, John R.; WALKER, J. H.; LEMLEY, Mark A., *Patent Quality and Settlement among Repeat Patent Litigants*, 2011, p. 709.

¹³⁸ RANTANEN, Jason, *Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy against Patent Threats*, **Santa Clara Computer & High Tech**, v. 23, p. 159–210, 2006, p. 160.

¹³⁹ *Ibid.*

processo; iii) a jurisprudência do United States Court of Appeals for the Federal Circuit é altamente pró acordo, e esta jurisprudência influencia a legislação de patentes norte-americana.

No contexto americano, a proeminência do acordo iniciou com a proliferação do ADR. ADR, ou “*Alternate Dispute Resolution*”, remonta aos mecanismos frequentemente empregados nas resoluções de conflitos fora do ambiente dos tribunais, podendo se manifestar de diversas formas, tais como a arbitragem, mediação, conciliação dentre outras. Este conceito, no Common Law, tem sua origem nos desenvolvimentos legais do direito inglês, com os primeiros registros de sua utilização remontando à conquista normanda da Inglaterra. Em seus primórdios, o ADR consistia na concessão, pelo rei, do comando da resolução de um conflito às mãos de um leigo altamente respeitado da comunidade. Se tratava de situação atípica e contrária ao usual caminho do processo nos tribunais reais. Manifestava-se, assim, os primeiros exemplos de arbitragem no Common Law¹⁴⁰.

Nos Estados Unidos a institucionalização formal de mecanismos de ADR iniciou no fim do século XIX¹⁴¹, entretanto, o real interesse nestes métodos alternativos de resolução de conflitos iniciou no final da década de 1960¹⁴², em parte devido ao “Civil Rights Act¹⁴³” de 1964, tendo em vista o estabelecimento, pelo congresso norte-americano, do “Community Relation Service”, seção do Departamento de Justiça norte-americano que teria como responsabilidade auxiliar, de forma extrajudicial, os tribunais nas resoluções dos conflitos raciais decorrentes do Civil Rights Act¹⁴⁴.

Durante a parte final do século XX, o ADR se transformou numa das grandes formas de resolução de conflito nos Estados Unidos, sendo incluído no currículo de diversas universidades, e, eventualmente, se transformando em uma parte integral da atividade legal dos juristas¹⁴⁵.

O ADR funciona com a premissa de que o impeditivo da resolução de conflitos privados reside na falta de comunicação decorrente da desconfiança entre as partes. Dessa forma, caso

¹⁴⁰ MCMANUS, Michael; SILVERSTEIN, Brianna, Brief History of Alternative Dispute Resolution in the United States, 2011, p. 99–100.

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 100.

¹⁴² NOSYREVA, Elena, Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation, *Annual Survey of International & Comparative Law*, v. 7, n. 1, p. 7–14, 2001, p. 8.

¹⁴³ O Civil Rights Act foi um ato legislativo proposto pelo Presidente John F. Kennedy em 1963, que visava banir a segregação de raças em lugares públicos e proibir a discriminação com base em raça, cor, religião, sexo ou nacionalidade. Tratou-se de uma medida legislativa que ocasionou em grande discussão e movimentação política nos Estados Unidos. Após superar forte oposição por parte dos congressistas do sul, o ato foi assinado em 1964 pelo sucessor de Kennedy, Lyndon B. Johnson. HISTORY.COM EDITORS, Civil Rights Act of 1964, *History*, 2010. UNITED STATES OF AMERICA, Public Law 88-352.

¹⁴⁴ NOSYREVA, Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation, p. 8.

¹⁴⁵ MCMANUS; SILVERSTEIN, Brief History of Alternative Dispute Resolution in the United States, p. 102.

as partes possam superar esta natural desconfiança, elas poderiam naturalmente chegar a uma solução voluntária do conflito, sendo o resultado tão justo como o proposto por qualquer corte¹⁴⁶. Jethro K. Lieberman e James F. Henry indicam:

O processo adversarial - o motor do sistema adjudicatório - opera sobre a teoria da desconfiança fundamental: nunca confie no adversário. O litígio torna-se, assim, formal, complicado, divisivo, demorado e distorcido. Essas características são refletidas na imagem comum do Discovery em casos comerciais de grande escala que levam anos para serem conduzidos, com o cuidadoso treinamento e preparação de testemunhas, e no habilidoso impeachment de testemunhas fortes durante o interrogatório. Em contraste, a criação de confiança é central para o design de muitos processos de ADR¹⁴⁷.

Se tratou de uma posição de grande influência no legalismo americano, ao ponto que a presença do “*trial by jury*” (julgamento por júri) ou “*bench trial*” (julgamento pelo juiz) percebeu um enorme declínio a partir da década de 1960. Atualmente, menos de 1% dos casos civis federais nos Estados Unidos chegam a julgamento, em contraste de 12% dos casos na década de 1960. Apesar do número total de casos ingressados nos tribunais norte-americanos ter aumentado em mais de seis vezes, o número total de casos que vão a julgamento nas cortes federais ainda é inferior quando comparado à década de 1960¹⁴⁸. Apesar de alguns casos serem resolvidos por *pretrial motions*¹⁴⁹, a grande maioria é resolvida por acordos fora dos tribunais¹⁵⁰.

¹⁴⁶ LIEBERMAN, Jethro K.; HENRY, James F., Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement, **The University of Chicago Law Review**, v. 53, n. 2, p. 424–439, 1986, p. 427.

¹⁴⁷ LIEBERMAN, Jethro K.; HENRY, James F., Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement, p. 427. Tradução nossa. Citações omitidas. Original: The adversary process- the engine of the adjudicatory system- operates on a theory of fundamental distrust: Never put faith in the adversary. Litigation thus becomes formal, tricky, divisive, time-consuming, and distorting. These characteristics are reflected in the common image of discovery in large-scale commercial cases that takes years to conduct, in the careful coaching and preparation of witnesses, and in the skillful impeachment of sound witnesses during cross-examination. In contrast, the creation of trust is central to the design of many ADR processes.

¹⁴⁸ GALANTER, Marc; FROZENA, Angela, The Continuing Decline of Civil Trials in American Courts, **2011 Forum for State Appellate Court Judges**, 2011.

¹⁴⁹ *Pretrial Motions* são moções que podem ser propostas antes do julgamento de um caso. Estas moções podem variar, por exemplo, de solicitações de julgamento sumário, solicitação de exclusão de evidências ou testemunhas, solicitação de alteração de fórum ou *motion to dismiss*, em que se requer a extinção do caso por ausência de jurisdição da corte, falta de evidências, realização de acordo ou outras razões. FINDLAW, **Pre-Trial Motions**, FindLaw, disponível em: <<https://criminal.findlaw.com/criminal-procedure/pre-trial-motions.html>>, acesso em: 24 jun. 2019.

¹⁵⁰ BELLE, Megan M. La, Against settlement of (some) patent cases, **Vanderbilt Law Review**, v. 67, p. 375–442, 2014, p. 382.

Esta redução da figura do julgamento é tão pronunciada que alguns autores indicam a possibilidade da extinção do julgamento, especialmente o *jury trial*, no futuro do ordenamento americano¹⁵¹. Marc Galanter e Angela Frozena indicam

O declínio é acompanhado por uma ideologia que o justifica e o incentiva frente a juízes, administradores, advogados, clientes e políticos. Algumas das expressões dessa ideologia são: que o papel dos juízes é gerenciar e resolver disputas; que a adjudicação é apenas uma - e nem sempre a melhor - maneira de fazer isso; que *trials* são caros e dispendiosos; [...] que acordos beneficiam as partes e os próprios tribunais; [...]. O distanciamento dos *trials*, justificado por essa ideologia, é considerado adequado aos interesses de juízes, em ficar atualizados em seus processos, e aos interesses de advogados – tanto advogados corporativos que podem minimizar o risco de perda que pode desacreditá-los frente a clientes, como advogados de acusação que querem evitar a inclinação pró-réu do processo de apelação. O declínio é autoperpetuante. Há menos advogados com experiência ampla em *trials* e novos advogados têm menos oportunidades de ganhar esta experiência [...]. Como os advogados que ascendem a cargos de julgadores têm menos experiência de *trials*, o desconforto e o risco assimilado ao *trial* influenciam em suas decisões. Juízes também acumulam menos experiências de *trial* e, em muitos casos, menos apetite por *trials*¹⁵².

O distanciamento do julgamento tradicional em favor do acordo foi alvo de grandes debates na literatura americana. Enquanto apoiadores do modelo de ADR sustentam que acordos promovem maior flexibilidade e criatividade na solução dos litígios, além de serem mais econômicos e céleres para as partes e para os tribunais, críticos entendem que a figura do acordo pode ser prejudicial à justiça¹⁵³. Notadamente Owen Fiss sustenta que o acordo trivializa a figura do processo como uma mera forma de resolução de conflitos privados, ignorando o valor social da ação. Ao ignorar a figura da autoridade, abre-se margem para coerção e a imposição do mais forte sobre o mais fraco na disputa. Ademais, a ausência de julgamentos priva as cortes da possibilidade de conceder interpretações as leis, prejudicando a atividade

¹⁵¹ BURNS, Robert P., *The Death of the American Trial*, **The Death of the American Trial**, 2013, p. 2.

¹⁵² GALANTER; FROZENA, *The Continuing Decline of Civil Trials in American Courts*, p. 23. Tradução nossa. Citações omitidas. Original: Tradução nossa: The decline is accompanied by an ideology that explains and promotes it to judges, administrators, lawyers, clients, and policy-makers. Some of the expressions of this ideology are: that the role of judges is to manage and resolve disputes; that adjudication is only one—and not always the optimal— way to do that; that trials are expensive and wasteful; [...] that settlement benefits parties and the courts themselves; [...]. The trial-avoidance justified by this wisdom is seen to fit the interest of judges in keeping abreast of dockets and the interests of lawyers—both corporate lawyers who can minimize the risk of loss that might discredit them with clients and plaintiff lawyers who want to avoid the prodefendant tilt of the appellate process. The decline is self-perpetuating. There are fewer lawyers with extensive trial experience and new lawyers have fewer opportunities to gain such [...]. As lawyers who ascend into decisionmaking positions have less trial experience, the discomfort and risk of trials looms larger in their decisions. Judges, too, accumulate less trial experience and, in many cases, less appetite for trials.

¹⁵³ BELLE, *Against settlement of (some) patent cases*, p. 378..

jurisdicional e a correta aplicação das normas. Neste contexto, Owen Fiss entende que acordos promovem paz, mas não justiça¹⁵⁴.

Esta discussão evidentemente reflete no ponto das *Patent Trolls*, questiona-se qual seria a melhor opção ao lidar com estas entidades. Acordos de patentes promoveriam o objetivo central do sistema de patentes – o de incentivar a inovação em benefício a sociedade - ou seria o litígio uma figura mais adequada?

Autores como Jason Rantanen entendem que prosseguir com o litígio é o melhor combate com as *Trolls*, na medida em que as causa prejuízos e prejudica o ingresso de novos processos. Nesse contexto, a ameaça da litigação pelo suposto infrator serviria como uma espécie de contrapeso a atuação da troll, o que poderia auxiliar na realização de acordos de baixo valor¹⁵⁵.

Contudo, em um estudo de 2014, a RPX Corporation encontrou que processos mais longos não apenas acarretam em maiores custos legais, mas também acarretam no aumento do valor de um eventual acordo, principal fonte de custos atribuído a litigação de patentes. Empresas que realizaram acordos no início de um processo pactuaram por valores inferiores quando comparados a acordos realizados após um longo litígio. Em média, processos resolvidos de 1 a 2 anos resultaram em quatro vezes os custos legais e duas vezes o valor do acordo quando comparado a litígios resolvidos em menos de um ano¹⁵⁶.

Outra circunstância a se considerar é as consequências do julgamento do júri. Conforme dados da PwC, julgamentos de júri tendem a ser substancialmente mais favoráveis aos detentores de patentes quando comparado a julgamentos de juízes. Entre 1998 e 2017, em média, júris foram favoráveis aos detentores de patentes 76% das vezes, enquanto juízes foram 54%. Ademais, júris aparentam colocar um menor peso a condição de NPE, reduzindo apenas em 4% a média de procedência em casos de NPEs, em contraste a redução de 18% por juízes¹⁵⁷.

Outrossim, além da maior simpatia por detentores de patentes, júris tendem a estabelecer condenações muitíssimo superiores às determinadas por juízes. Entre 2013 e 2017, em média, júris concederam indenizações no montante de 10,2 milhões de dólares, enquanto juízes concediam uma média de 1,9 milhões de dólares¹⁵⁸.

¹⁵⁴ FISS, Owen M., *Against Settlement*, **The Yale Law Journal**, v. 93, n. 6, p. 1073–1090, 1984, p. 1085–1087.

¹⁵⁵ RANTANEN, *Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy against Patent Threats*, p. 160.

¹⁵⁶ RPX CORPORATION, *NPE Litigation: Costs by Key Events*, March, 2015.

¹⁵⁷ LANDAN ANSELL *et al*, *2018 Patent Litigation Study*, p. 8.

¹⁵⁸ *Ibid.*, p. 6.

Assim sendo, por vezes, o acordo pode ser realmente do interesse das partes, tendo em vista que prosseguir no litígio pode apenas acarretar em maiores gastos e uma maior morosidade na solução da disputa. Todavia, mesmo que o acordo seja no interesse de ambas as partes, a ausência da análise e julgamento dos tribunais pode causar prejuízos a sociedade, na medida em que permite a uma patente possivelmente inválida continuar em sua atuação¹⁵⁹.

Megan M. La Belle sustenta que uma adequada solução para a questão da *patent settlement* seria uma supervisão, por parte dos juízes, de casos que possam deter de interesse público. Nesse contexto, a autora aponta alguns casos em que o juiz poderia incentivar as partes para prosseguir em adjudicação i) o caso de uma patente que já tenha sido alvo de vários processos ou que, atualmente, está sendo discutida em mais de um processo. Caso esta patente seja declarada inválida, isto pode auxiliar na resolução de diversos litígios; ii) o caso de patentes standard-essencial, ou seja, patentes cujo conteúdo é essencial para implementação de algum padrão tecnológico. Desse modo, caso a adjudicação declare a patente como inválida, todos os que utilizam este padrão tecnológico estariam livres do pagamento de taxas de licenciamento; e iii) Casos em que a resolução do litígio tenha alguma relevância social, como casos que tenham influência em saúde pública, casos que afetam um grande número de pessoas, ou casos que discutam relevantes questões da legislação de patentes¹⁶⁰.

Ao identificar litígios relevantes tais como os mencionados, a autora propõe algumas medidas possíveis a serem implementadas por juízes a fim de incentivar as partes a prosseguir na adjudicação. Algumas mais moderadas, tais como a alteração de prazos processuais ou de requisitos de divulgação de informações, a fim de retirar a pressão de realizar acordos, e algumas mais radicais - considerando o cenário norte-americano - como a concessão de julgamentos sumários invalidando patentes em que o juiz tem sérias dúvidas sobre a sua validade – guiando o suposto infrator para prosseguir no litígio – ou a outorga de poderes superiores aos juízes em casos de litígios de patentes, os concedendo a competência de aprovar ou negar acordos¹⁶¹.

Enquanto, a curto prazo, estas medidas seriam responsáveis por um aumento na quantidade de processos nos tribunais, a autora argumenta que, a longo prazo, haveria uma redução na quantidade de processos de patentes nas cortes federais, tendo em vista a diminuição de processos com a mesma patente, face à maior quantidade de patentes declaradas inválidas, e

¹⁵⁹ BELLE, Against settlement of (some) patent cases, p. 380.

¹⁶⁰ *Ibid.*, p. 434–436.

¹⁶¹ *Ibid.*, p. 436–439.

a possível diminuição de processos com reivindicações fracas ou frívolas, em razão dos maiores riscos envolvidos no ingresso da ação¹⁶².

De toda sorte, resta claro que a resolução judicial pode ser útil para impedir a atuação de *Patent Trolls*. De fato, as decisões *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness*¹⁶³ – que facilita a realocação dos custos do litígio¹⁶⁴ – e *Alice Corp. v. CLS Bank International*¹⁶⁵ – que facilita a decretação de invalidade de patentes com conteúdo demasiadamente abstrato ou vago¹⁶⁶ – são bons incentivos para que réus prossigam no processo com *trolls*, o que pode acarretar na decretação de invalidade de patentes inadequadas, e na possível diminuição de ingresso de ações fracas ou com reivindicações frívolas.

6 DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE PATENTES NO CENÁRIO NORTE-AMERICANO

Tidas estas considerações acerca das causas e desdobramentos das *Patent Trolls* na seara processual e extrajudicial, passa-se a uma análise administrativa do fenômeno. Entende-se que uma das principais ferramentas úteis na prevenção das *trolls* seria um exercício preventivo, afetando as patentes concedidas administrativamente. Conforme referido, as *trolls* frequentemente utilizam de patentes com descrições vagas, e cujo conteúdo permite a reivindicação de direitos sequer imaginados pelo criador original, desse modo, uma melhor atividade de concessão de patentes poderia prejudicar fundamentalmente a atividade de *trolls*.

Consoante aponta Christopher Hu, a qualidade das Patentes reivindicadas pelas *Trolls* não é uma circunstância ligada a qualidade de Troll, tendo em vista que todas as patentes passam pelo mesmo processo de exame no US Patent Office.

Uma falha em algumas análises do problema das *trolls* é a presunção de que os casos de infração de patente propostos por uma NPE são supostamente infundados e que as patentes reivindicadas têm pouco ou nenhum valor. **Patentes reivindicadas por NPEs passaram pelo mesmo processo de exame no US Patent Office de outras patentes.** A sugestão de que patentes afirmadas por *trolls* são de alguma forma inferiores ou frívolas não é justa com o Escritório de Patentes dos EUA, que aplica um padrão idêntico de patenteabilidade, nos termos do interpretado pelos tribunais, para todas os requerimentos de patente, independentemente de quem seja o proprietário ou inventor. Além disso, muitas patentes reivindicadas por NPEs foram originalmente adquiridas por empresas tradicionais por meio de suas atividades regulares de pesquisa e

¹⁶² BELLE, Against settlement of (some) patent cases, p. 440–441.

¹⁶³ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*

¹⁶⁴ Sobre o assunto, ver nota de rodapé 134.

¹⁶⁵ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 2014.

¹⁶⁶ Sobre o assunto, ver nota de rodapé 205.

desenvolvimento. **Se há um problema acerca da qualidade das patentes emitidas, ele tem pouco ou nada a ver com quem foi o solicitante**¹⁶⁷.

O responsável pela análise e concessão de patentes nos Estados Unidos é o United States Patent and Trademark Office (USPTO), uma agência do U.S. Department of Commerce¹⁶⁸. O processo de concessão de patentes envolve a delegação, pela USPTO, da análise do pedido de patente a uma equipe de examinadores especialistas na área tecnológica relevante, que determinaram se a invenção satisfaz os requisitos necessários para patenteamento, sejam eles: i) novidade; ii) não-obviedade; iii) utilidade e iv) objeto patenteável^{169 170}. Estas patentes incluirão as especificações e as reivindicações da invenção. O United States Government Accountability Office indica:

A especificação é uma descrição escrita da invenção que, entre outras coisas, revela suficientemente a invenção e a maneira e processo de a fabricar e a utilizar. A especificação deve ser escrita em termos completos, claros, concisos e exatos de modo a permitir que qualquer perito na arte fabrique e utilize a invenção. [...]

As reivindicações definem o escopo da invenção para a qual a proteção é concedida e deve ser definida. Muitas vezes, há uma dúzia ou mais de reivindicações por patente, e elas podem ser difíceis para um leigo compreender [...] As reivindicações de uma patente podem ser escritas de maneira ampla ou mais restrita [...] e os solicitantes podem alterar a redação das reivindicações - o que pode afetar seu escopo - durante o exame com base no feedback do examinador. As patentes são um direito de propriedade e - como terras - suas reivindicações definem seus limites. **Quando um direito de propriedade não é claramente definido, ele pode levar a disputas de limites, embora em certa medida a incerteza seja inerente** [a patentes]. Consequentemente, comentaristas jurídicos **definem patentes de alta qualidade como aquelas cujas reivindicações definem claramente e fornecem uma notificação clara de seus limites**¹⁷¹.

¹⁶⁷ HU, Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem, p. 2. Tradução nossa. Grifos acrescidos. Original: A flaw in some analyses of the troll problem is the assumption that patent infringement cases brought by an NPE are presumptively baseless and that the patents asserted have little if any value. Patents asserted by NPEs have gone through the same examination process in the US Patent Office as other patents. The suggestion that patents asserted by *trolls* are somehow inferior or frivolous is not fair to the US Patent Office, which applies an identical statutory standard for patentability, as interpreted by the courts, to all patent applicants, regardless of who the owner or inventor is. Moreover, many patents asserted by NPEs originally were obtained by mainstream companies as part of their regular research and development activities.¹⁷ If there is an issue of the quality of issued patents, it has little if anything to do with who the applicant was.

¹⁶⁸ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE., About Us.

¹⁶⁹ UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, p. 7.

¹⁷⁰ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, General information concerning patents, 2015.

¹⁷¹ UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, p. 8. Tradução nossa. Grifos acrescidos. Original: The specification is a written description of the invention that, among other things, sufficiently discloses the invention and the manner and process of making and using it. The specification must be written in full, clear, concise, and exact terms so as to enable any person skilled in the art to make and use the invention. [...] The claims define the scope of the invention for which protection is granted and must be definite. There are often a dozen or more claims per patent, and they can often be difficult for a layperson to understand [...] A patent's claims can be written broadly or be more narrowly defined [...] and applicants can change the wording of claims—which can affect their scope—during examination based on examiner feedback. Patents are a property right and—like land—

Em sua análise, o examinador deverá considerar outras patentes, publicações e informações de conhecimento público que antecedem a data do pedido de patentes, para verificar se a invenção descrita possui característica de novidade e não-obviedade¹⁷². Este conjunto de informações é conhecido como *prior art*. *Prior art*, ou estado da arte, é, essencialmente, toda e qualquer informação ou conhecimento disponível ao público que poderia indicar que a invenção examinada não contem os requisitos de novidade ou não obviedade¹⁷³.

Preenchidos os requisitos de validade e de elegibilidade, o examinador poderá conceder o pedido, constituindo a patente. O tempo médio da decisão inicial do examinador acerca do pedido é de cerca de 18 meses, enquanto que o tempo entre o depósito do pedido e a concessão da patente é, em média, 30 meses¹⁷⁴.

Com a concessão do pedido pela USPTO, a patente é presumida como válida. Não obstante, é possível questionar a patenteabilidade das reivindicações administrativamente perante a USPTO ou perante o Patent Trial and Appeal Board – instância superior da USPTO. Alternativamente, a validade de uma patente pode igualmente ser questionada em uma das 94 cortes distritais federais, apresentando, por exemplo, *prior art* que a USPTO não considerou ou não tinha conhecimento. Estes processos são frequentemente ingressados por supostos infratores que foram processados com base na infração de uma patente¹⁷⁵.

Nas últimas duas décadas, houve um enorme crescimento de um tipo específico de patentes no cenário norte-americano: patentes de software. Como mencionado previamente neste trabalho, o ordenamento norte-americano permite o patenteamento de software como figura independente, sem a necessidade de acoplamento. Ocorre que, ao contrário de inovações físicas e tangíveis, como o caso de máquinas, produtos de software frequentemente apresentam dificuldades no processo de patenteamento. Com efeito, em face da grande velocidade de mudanças tecnológicas e das características específicas de software, se tornou difícil delimitar limites claros para patentes, e difícil de especificar um conceito claro de não-obviedade¹⁷⁶.

their claims define their boundaries. When a property right is not clearly defined, it can lead to boundary disputes, although to some extent uncertainty is inherent. Consequently, legal commentators define high-quality patents as those whose claims clearly define and provide clear notice of their boundaries.

¹⁷² *Ibid.*, p. 7.

¹⁷³ SAMPAT, Bhaven N., When Do Applicants Search for Prior Art?, **The Journal of Law and Economics**, v. 53, n. 2, p. 399–416, 2010, p. 399.

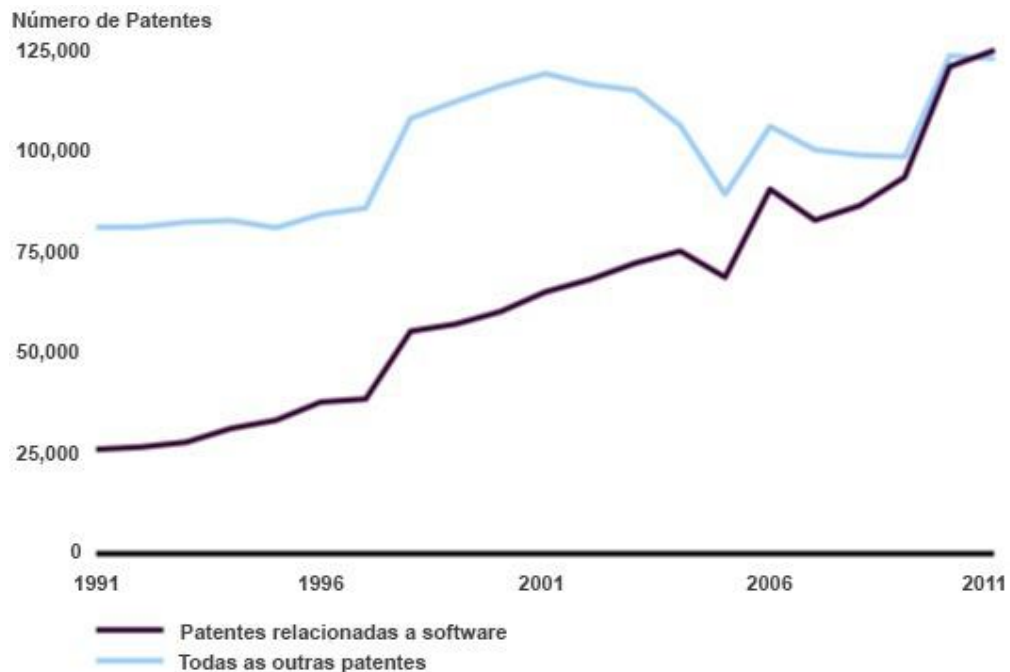
¹⁷⁴ UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality, p. 7.

¹⁷⁵ *Ibid.*, p. 9.

¹⁷⁶ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Patent Assertion and U.S. Innovation, **The White House**, June 2013, p. 2.

De acordo com dados da United States Government Accountability Office, a quantidade de patentes de software mais do que quadruplicou entre 1991 e 2011, se tornando o principal tipo de patentes nos Estados Unidos, superando, em 2011, o número total de todos os outros tipos de patentes combinados, conforme o gráfico a seguir:

Figura 1 - Análise da United States Government Accountability Office sobre relação entre patentes de software e todos os outros tipos de patentes.



Traduzido pelo autor.

Baseado em dados da USPTO

Fonte: UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality. Disponível em: <https://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>.

Dada a grande quantidade de patentes de software, e a frequente vagueza de suas reivindicações, não é surpreendente que este tipo de patente se tornou o favorito de *Patent Trolls*. Consoante dados de 2013, 82% dos réus em casos de *Patent Trolls* foram processados com base em patentes de software, em contraste com apenas 30% em casos de entidades produtoras¹⁷⁷.

De forma geral, o departamento de concessão de patentes do EUA faz um bom trabalho em organizar e conceder patentes que possuam escopo bem delimitado e contém os requisitos de novidade, não-obviedade, utilidade e objeto patenteável. Contudo, a economia americana é

¹⁷⁷ CHIEN, Colleen V.; KARKHANIS, Aashish, Functional Claiming and Software Patents, **Software PTO Roundtable at SLS**, 2013, p. 7.

movida por patentes e invenções, assim sendo, em períodos de grande inovação, como atualmente, o departamento pode acidentalmente conceder patentes demasiadamente vagas que permitem reivindicações muito além de seus limites originalmente pretendidos.

Por certo, uma tabela formulada pela USPTO, referente a atividade de patentes nos Estados Unidos entre 1790 e 2015, relata que, nos últimos anos, a USPTO recebe, anualmente, mais de quinhentos mil depósitos de patentes, concedendo entre duzentas e trezentas mil patentes todo ano¹⁷⁸. Evidentemente, este fluxo maciço de atividade de patentes resulta em curtas e superficiais análises de cada invenção, podendo acarretar em concessões inadequadas¹⁷⁹. É interessante notar que a explosão da quantidade de patentes iniciou por meados da década de 1980, década responsável pelo lançamento do IBM 5150 em 1981, primeiro computador pessoal que viu ampla difusão¹⁸⁰, pelo lançamento da primeira versão dos computadores pessoais Macintosh pela Apple em 1984¹⁸¹, e pelo lançamento da primeira versão do sistema operacional Windows pela Microsoft em 1985¹⁸².

Um estudo realizado por Michael D. Frakes e Melissa F. Wasserman concluiu que, efetivamente, em épocas em que há falta de recursos para adequadamente lidar com a demanda de pedidos de patentes, a USPTO tem uma tendência pró-concessão de pedidos. Essa tendência é mais proeminente em patentes de matérias que constam com uma maior frequência de repetição de pedidos¹⁸³.

O sistema administrativo de patentes nos Estados Unidos é particular pois a USPTO nunca pode definitivamente rejeitar um pedido de patente. No caso de uma rejeição de um pedido, o solicitante pode simplesmente ingressar com uma *repeat application*, seja por uma *continuation application*, um novo pedido com conteúdo similar ou idêntico ao do rejeitado, ou por uma *request for continued examination* (RCEs), uma solicitação de nova análise do pedido rejeitado. Ambas as categorias são, de forma geral, utilizadas com o mesmo intuito de conceder ao solicitante que teve seu pedido rejeitado uma nova chance de concessão de seu pedido.

¹⁷⁸ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Patent Activity Calendar Years 1790 to the Present, 2016.

¹⁷⁹ COHEN, Lauren *et al*, “Troll” Check? A Proposal for Administrative Review of Patent Litigation, **Boston University Law Review**, v. 97, p. 1775–1841, 2017, p. 1781.

¹⁸⁰ IBM, **The birth of the IBM PC**, IBM Archives, disponível em: <https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/pc25/pc25_birth.html>, acesso em: 12 jun. 2019.

¹⁸¹ RAWLINSON, Nik, **History of Apple: The story of Steve Jobs and the company he founded**, Macworld, disponível em: <<https://www.macworld.co.uk/feature/apple/history-of-apple-steve-jobs-mac-3606104/>>, acesso em: 12 jun. 2019.

¹⁸² BELLIS, Mary, **The Unusual History of Microsoft Windows**, ThoughtCo., disponível em: <<https://www.thoughtco.com/unusual-history-of-microsoft-windows-1992140/>>, acesso em: 12 jun. 2019.

¹⁸³ FRAKES, Michael D; WASSERMAN, Melissa F, Does the U.S. Patent and Trademark Office Grant Too Many Bad Patents: Evidence from a Quasi-Experiment, **Stanford Law Review**, v. 67, p. 613–676, 2015, p. 617.

Estas *repeat applications* representam uma enorme parte da atividade de patentes na USPTO, representando 40% dos depósitos de patentes em 2012, se tratando de índice em crescimento. Em comparação, o índice em 1980 era de apenas 11%¹⁸⁴.

Os autores indicam que este enorme volume de *repeat applications* induz uma atividade pró-concessão pela USPTO, em que há prioridade por patentes de áreas que constam com uma maior frequência de pedidos repetidos, como patentes de informação, tecnologias (que inclui software, métodos de negócios e armazenamento de informação) e tecnologias relacionadas a saúde, como instrumentos médicos e cirúrgicos e tecnologias genéticas¹⁸⁵.

Isto posto, existem alguns métodos para questionar a validade de uma patente administrativamente perante a USPTO. O mais interessante, e mais utilizado, destes é o Inter Partes Review, instituto criado pelo American Invents Act de 2012¹⁸⁶.

O America Invents Act marcou algumas substanciais alterações no modelo de patentes do Estados Unidos, alterando o marco inicial para o sistema de patentes como a data do depósito do pedido, ao contrário da data da invenção, como estabelecia o sistema anterior. Outra alteração notável foi a restrição da possibilidade de ingressar com uma ação de infringência de patentes contra vários infratores ao mesmo tempo¹⁸⁷, uma prática favorita das *Patent Trolls* tendo em vista que, conforme previamente mencionado, ações com diversos réus possuem maiores chances de acordo.

Ademais, o America Invents Act introduziu um dos mais interessantes métodos de questionar a validade de uma patente diretamente na USPTO, o Inter Partes Review. Previamente à instituição do Inter Partes Review, a única forma de questionar a validade de uma patente seria por meio de processos nas cortes federais¹⁸⁸ ou por procedimentos igualmente custosos e prolongados perante a USPTO (o antigo Inter Partes Reexamination¹⁸⁹). O ITP promove uma mais econômica e célere forma de questionar a validade de uma patente – com base na violação de *prior art* - perante o Patent Trial & Appeal Board.

¹⁸⁴ FRAKES, Michael D; WASSERMAN, Melissa F, Does the U.S. Patent and Trademark Office Grant Too Many Bad Patents: Evidence from a Quasi-Experiment, 2015. p. 625–627.

¹⁸⁵ *Ibid.*, p. 676.

¹⁸⁶ UNITED STATES OF AMERICA, Leahy–Smith America Invents Act - Public Law 112–29, 2011.

¹⁸⁷ AGARWAL, Prachi, Patent Troll: The Brewing Storm of Patent Reform in the United States of America, **John Marshall Review of Intellectual Property Law**, v. 63, p. 63–82, 2015, p. 75.

¹⁸⁸ DILGER, Nate; LORD, John, Evaluating the Effectiveness of the Inter Partes Review Process, **Los Angeles Lawyer**, 2016, p. 16.

¹⁸⁹ COHEN, Eric C, A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board, **Federal Circuit Bar Journal**, v. 24, 2014, p. 2.

O procedimento do ITP envolve o ingresso, por um terceiro, de uma petição, perante a USPTO, detalhando como as reivindicações da patente alvo violam *prior art*. Caso o conselho entenda que o demandante teria uma chance razoável de vitória em pelo menos uma das alegações, será instituído um processo de Inter Parties Review. Uma das grandes vantagens deste procedimento é que a determinação final do conselho será proferida em 1 ano (com a possibilidade de prorrogação justificada por 6 meses)¹⁹⁰. Além disso, a possibilidade de ingressar conjuntamente em um processo de IPR, possibilita a pequenas empresas se juntarem para invalidar uma patente, prejudicando a cobrança por *trolls* de taxas de licenciamento indevidas de pequenas empresas¹⁹¹.

Desde sua instituição até dezembro de 2017, 7.331 petições de Inter Partes Review foram ingressadas perante a USPTO¹⁹², consolidando o instituto como uma popular forma de resolução de conflitos de patentes no ordenamento norte-americano¹⁹³.

6.1 DAS PATENT SHARKS

Não se trata da primeira vez que companhias utilizaram do sistema de patentes norte-americano em seu próprio benefício. Nos meados do século XIX, “*Patent Sharks*” atuavam de forma similar as *trolls*, reivindicando direitos de exclusiva contra produtores terceiros. Houve duas principais áreas de atuação: na agricultura “*Patent Sharks*” coagiam agricultores ao pagamento de taxas de licenciamento pela utilização de vários utensílios básicos, como arame farpado, latas de leite, arados e rodas de veículos¹⁹⁴. Tratou-se de prática proeminente em face da redução, na década de 1860, pelo então líder da Patent Office com apoio do congresso norte-americano, do mínimo necessário para qualificação da não obviedade em uma patente¹⁹⁵. Ademais, o desconhecimento, por parte dos fazendeiros da época, do que era qualificado como

¹⁹⁰ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, **Inter Partes Review**, disponível em: <<https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/trials/inter-partes-review>>, acesso em: 16 jun. 2019.

¹⁹¹ MULLIN, Joe, **Electronic Frontier Foundation**, Electronic Frontier Foundation, disponível em: <<https://www.eff.org/deeplinks/2018/02/ipr-process-saves-80-companies-paying-sports-motion-patent>>, acesso em: 17 jun. 2019.

¹⁹² PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD, Trial Statistics IPR, PGR, CBM, **United States Patent and Trademark Office**, 2017, p. 3.

¹⁹³ DAMON, Ryan; LOWES, Andrew; EMERSON, Russ, **Five Years Later: Lessons Learned from the First Inter Partes Review**, ACC Docket, disponível em: <<https://www.accdocket.com/articles/supreme-court-decisions-inter-partes-review.cfm>>, acesso em: 17 jun. 2019.

¹⁹⁴ LAMOREAUX, Naomi R.; SOKOLOFF, Kenneth L.; SUTTHIPHISAL, Dhanoos, Patent Alchemy: The Market for Technology in US History, **Business History Review**, v. 87, n. 1, p. 3–38, 2013, p. 21.

¹⁹⁵ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, Patent Assertion and U.S. Innovation, p. 13.

uma patente válida ou adequada, facilitou a atuação predatória das *Sharks*¹⁹⁶. Com o regresso ao antigo padrão de não-obviedade, em 1880¹⁹⁷, e os esforços dos agricultores em criar associações para litigar contra as entidades *Sharks*, ao contrário de pagar os valores de licenciamento, a atuação das *Patent Sharks* foi rapidamente reduzida na agricultura¹⁹⁸.

A segunda área em que as *Patent Sharks* tiveram ampla atuação, e a que mais se assemelha à atuação das *Patent Trolls* atualmente, foi nas patentes relacionadas às ferrovias, no final do século XIX. Tal como patentes de tecnologia atualmente, os equipamentos de ferrovias no século XIX estavam no centro de uma rápida e complexa evolução tecnológica, o que dificultava a classificação de invenções como novidades e não-óbvias¹⁹⁹. Em um caso notório, um *Shark* chamado Thomas Sayles adquiriu três patentes, de três inventores diferentes, em que havia sobreposição sobre a tecnologia de freios de ação dupla. Sempre que uma empresa licenciava uma das três patentes, Sayles ingressava com uma ação contra a empresa com base nas outras duas patentes remanescentes²⁰⁰.

No caso das ferrovias, as empresas vítimas formaram uma coligação para litigar contra todos os casos de *Patent Sharks*, rejeitando todas as propostas de acordo. Isto, aliado a evolução das patentes de ferrovias para se tornarem mais claras e bem definidas, abalou a atuação da *Patent Sharks*²⁰¹.

Portanto, a atuação destas entidades não-produtoras está intimamente relacionada a mudanças na legislação de patentes ou em mudanças tecnológicas que levaram a uma falta de clareza nos limites e reivindicações de patentes. Em ambas as instâncias da atuação das *Patent Sharks*, assim que as condições que facilitavam o abuso do sistema de patentes foram remodeladas, o modelo deixou de ser lucrativo e a litigação foi drasticamente reduzida²⁰².

Nesse contexto, uma atuação similar pode ser útil contra as *Patent Trolls*. O Gabinete Executivo do Presidente dos Estados Unidos, em um relatório acerca das *Patent Trolls*, identificou três ferramentas úteis para reduzir a atuação de *trolls*: i) patentes mais bem definidas, com altos padrões de novidade e não-obviedade; ii) uma redução da disparidade do

¹⁹⁶ LAMOREAUX; SOKOLOFF; SUTTHIPHISAL, *Patent Alchemy: The Market for Technology in US History*, p. 21.

¹⁹⁷ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, *Patent Assertion and U.S. Innovation*, p. 13.

¹⁹⁸ LAMOREAUX; SOKOLOFF; SUTTHIPHISAL, *Patent Alchemy: The Market for Technology in US History*, p. 21.

¹⁹⁹ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, *Patent Assertion and U.S. Innovation*, p. 13.

²⁰⁰ LAMOREAUX; SOKOLOFF; SUTTHIPHISAL, *Patent Alchemy: The Market for Technology in US History*, p. 21.

²⁰¹ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, *Patent Assertion and U.S. Innovation*, p. 13.

²⁰² *Ibid.*

custo de litigação entre proprietários de patentes e usuários da tecnologia e iii) uma maior adaptabilidade do sistema de inovação sobre desafios propostos por novas tecnologias e novos modelos negociais²⁰³.

Em outras palavras, os esforços contra *trolls* não devem ser direcionados as entidades não-produtoras em si, mas ao ordenamento jurídico que permite e incentiva a sua atuação ou, conforme Mark A. Lemley:

Nós iremos resolver o problema das *trolls* não caçando e eliminando as *trolls*, mas caçando e eliminando as diversas regras legais que facilitam a captura, por detentores de patentes, de uma parcela desproporcional de um investimento irreversível²⁰⁴.

6.2 ALICE CORP. V. CLS BANK INTERNATIONAL E SEUS REFLEXOS.

Neste cenário administrativo de patentes nos Estados Unidos, uma decisão de influência relevante é a *Alice Corp. v. CLS Bank International*, julgamento datado de 2014. *Alice Corp* era proprietária de uma série de patentes que tratavam de um programa de computador que facilitava, ao agir como um intermediário, a troca de obrigações financeiras entre duas partes interessadas. Em resposta a estas patentes, *CLS Bank International*, empresa com atuação internacional que opera facilitando transações financeiras, processou *Alice Corp*, sustentando que as reivindicações das patentes mencionadas eram inválidas e inexequíveis, por serem demasiadamente vagas e abstratas. A Suprema Corte, ao proferir julgamento, entendeu que a mera instrução ou implementação de ideias abstratas em um programa computador não satisfaz os requisitos de elegibilidade de patentes, dessa forma, tendo em vista que as patentes da *Alice Corp* meramente descreviam a ideia abstrata de um acordo intermediado aplicada a um programa de computador, foi decretada a invalidade das patentes²⁰⁵.

Desse modo, após a *Alice Corp. v. CLS Bank International*, para determinar se uma reivindicação de patente atende aos requisitos legais para a elegibilidade de patentes, deve-se verificar se a reivindicação é dirigida a uma lei da natureza, fenômeno natural ou ideia abstrata, circunstâncias que poderão ocasionar na não-elegibilidade da patente caso não haja elementos adicionais que elevem a reivindicação além do conceito abstrato em si²⁰⁶.

²⁰³ *Ibid.*

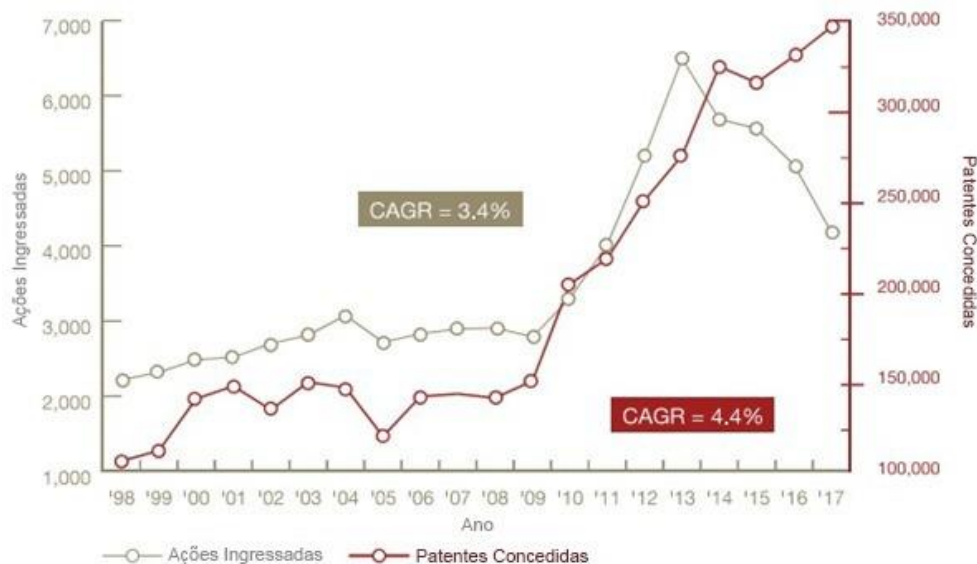
²⁰⁴ LEMLEY, Are Universities Patent *Trolls?*, p. 630. Tradução nossa. Original: We will solve the troll problem not by hunting down and eliminating *trolls*, but by hunting down and eliminating the many legal rules that facilitate the capture by patent owners of a disproportionate share of an irreversible investment.

²⁰⁵ SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Alice Corp. v. CLS Bank International*.

²⁰⁶ AGARWAL, Patent Troll: The Brewing Storm of Patent Reform in the United States of America, p. 71.

A decisão, ao aumentar os requisitos de elegibilidade de patentes – especialmente para as vagas e abstratas patentes visadas por *trolls* - marcou o primeiro declínio do número anual de ações de patentes nos Estados Unidos desde 2009. Aproximadamente 5.700 ações de patentes foram ingressadas em 2014, marcando uma queda de 13% quando comparado a 2013²⁰⁷. Esta decisão, aliada a outras mudanças no litígio de patentes implementadas nos Estados Unidos – como as mencionadas *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness*, *TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC*, dentre outras – acarretou na continuada diminuição do número anual de processos de patentes, a despeito do constante aumento do número de concessões de patentes pela USPTO²⁰⁸, conforme o gráfico a seguir:

Figura 2 – Relação anual entre número de patentes concedidas pela USPTO e o número de ações de patentes ingressados.



Traduzido pelo autor.

Fim do ano considerado como setembro.

Baseado em dados da USPTO e dados das cortes dos Estados Unidos.

Fonte: LANDAN ANSELL; ARAD, Ronen; BRANCH, Doug; et al. 2018 Patent Litigation Study. Patent Litigation Study - PwC, 2018. Disponível em: <https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>.

Enquanto esta redução se mostra como uma positiva alteração no ambiente de patentes dos Estados Unidos, há possíveis problemas decorrentes deste aumento dos requisitos para o ingresso de ações patentes. Por certo, existem preocupações no sentido de que as medidas contra *Patent Trolls* podem ter reflexos contra outros tipos de entidades. Ao dificultar o ingresso de

²⁰⁷ BARRY, Chris *et al*, 2015 Patent Litigation Study A change in patentee fortunes, **Patent Litigation Study - PwC**, 2015, p. 3.

²⁰⁸ LANDAN ANSELL *et al*, 2018 Patent Litigation Study, p. 2.

ações de infração de patentes, se reduz o incentivo à busca pela afirmação de seus direitos de exclusiva e, nesse contexto, é possível conceber prejuízos aos incentivos à inovação. Nesse paradigma, Prachi Agarwal sustenta que os esforços direcionados à erradicação das *Patent Trolls* da indústria não devem depreciar o propósito da legislação de patentes, seja ela, o incentivo à inovação²⁰⁹.

7 PATENT TROLLS NO CENÁRIO BRASILEIRO.

Como explorado, o fenômeno de *Patent Trolling* é um fenômeno de alta abrangência e decorrente de diversos fatores do ordenamento norte-americano, como: i) os altos custos do litígio e a responsabilidade individual por estes custos nos termos da *American Rule*; ii) a alta propensão de acordos na cultura legal norte americana, derivada de razões históricas, institucionais e culturais; e iii) as circunstâncias administrativas envolvidas na concessão de patentes, decorrentes de uma economia altamente movida por inovações e de um órgão de patentes que possibilita e facilita a concessão de patentes vagas e abstratas.

Nesse contexto, tendo em vista o enorme potencial lucrativo do modelo de mercado das *Patent Trolls*, porque este fenômeno não se popularizou no cenário brasileiro? Especialmente considerando que o fenômeno iniciou sua proliferação na década de 1990.

Há diversas circunstâncias que explicam esta questão. Como mencionado, *Patent Trolls* são um reflexo de diversos fatores presentes no cenário norte-americano que facilitam e incentivam a capitalização e a exploração de patentes como uma forma de produto ou, em outras palavras, um mercado de patentes²¹⁰.

Ocorre que a maior parte destas circunstâncias não estão presentes no ordenamento brasileiro, o que gera um ambiente indesejável para as *Patent Trolls*.

Esta seção do trabalho intenta apresentar as circunstâncias e fatores relevantes que acarretam na inexistência, de forma substancial, de *Patent Trolls* no cenário brasileiro. Para tanto, serão analisadas as circunstâncias processuais, extrajudiciais e administrativas que são determinantes na eficiência das *Patent Trolls* nos Estados Unidos, circunstâncias, de maneira geral, ausentes no ordenamento brasileiro.

Inicialmente, a primeira circunstância a se considerar é o próprio modelo processual brasileiro que, diferentemente do modelo adversarial dos Estados Unidos, possui uma maior ingerência do dito princípio inquisitivo, descrito na primeira parte deste trabalho.

²⁰⁹ AGARWAL, Patent Troll: The Brewing Storm of Patent Reform in the United States of America, p. 82.

²¹⁰ Sobre o assunto, ver nota de rodapé 88.

Enquanto, conforme explicitado previamente, não existem modelos de processo puros - além de o modelo processual brasileiro se assemelhar em diversos fatores a um modelo cooperativo de processo nos termos do defendido, por exemplo, por Marinoni, Arenhart, Mitidiero²¹¹ e Fredie Didier²¹², se utiliza o modelo inquisitorial apenas com fins didáticos para proporcionar uma análise comparativa com o modelo norte-americano, que seria primariamente identificado como um modelo adversarial.

Por certo, o processo brasileiro é qualificado por uma forte atuação do magistrado na condução do processo, tendo grande participação na investigação probatória e sendo capaz de determinar diversas medidas *ex officio*. Felipe Garcia Lisboa Borges e Natasha Rocha Valente indicam:

O juiz é o gestor do processo, é ele quem o conduz determinando os atos das partes; deferindo ou indeferindo a produção de provas; decidindo questões incidentais; combatendo a má-fé processual; e outros atos até o julgamento da causa e após, na fase de execução. Para tanto, a lei processual o mune de poderes, dos quais, os poderes instrutórios são espécie e têm como fim a formação do convencimento do juiz²¹³.

Esta atuação ativa do magistrado se verifica em diversas matérias, como na competência do juiz de: i) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, bem como os meios de prova admitidos; ii) definir a distribuição do ônus da prova; iii) e delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, todos nos termos do artigo 357 do CPC/2015. Igualmente, conforme o disposto no artigo 370 do CPC/2015, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Tais medidas se justificam no sistema de livre convencimento fundamentado do magistrado no sistema brasileiro, consoante o artigo 371 do CPC/2015²¹⁴. Este envolvimento ativo do órgão judicial no procedimento diminui os custos legais associados, tendo em vista a centralização dos esforços probatórios²¹⁵.

Pois bem, isto posto, a centralização da instrução probatória na figura do juiz aliada a métodos de redução de custos de processo, como a Assistência Judiciária Gratuita, e advogados

²¹¹ MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel, **Novo Curso de Processo Civil: Teoria do Processo Civil, Volume 1**, 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 493-496.

²¹² DIDIER JÚNIOR, Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo, p. 211-217.

²¹³ BORGES, Felipe Garcia Lisboa; VALENTE, Natasha Rocha, Conteúdo e limites aos poderes instrutórios do juiz no processo civil contemporâneo., **Revista de Processo**, v. 243, 2015, p. 7.

²¹⁴ BRASIL, Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

²¹⁵ Sobre o assunto, ver nota de rodapé 64.

genericamente menos custosos quando comparados ao legalismo norte-americano²¹⁶, proporcionam litígios genericamente mais baratos no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a legislação brasileira, em termos de realocação de custos, segue o ditado pela *English Rule*, ao atribuir ao perdedor as custas processuais do vencedor, nos termos do artigo 85 do CPC/2015²¹⁷.

Essas circunstâncias acarretam em processos, em geral, mais baratos no ordenamento brasileiro quando comparado ao norte-americano, condição que reduz em grande parte a eficiência das táticas de *nuisance value settlement* empregadas pelas *trolls*. Igualmente, de acordo com Dan Guerchon, as eventuais indenizações decorrentes de litígios de infração de patentes tendem a ser menos dispendiosas quando comparados ao cenário norte-americano²¹⁸.

Outrossim, mesmo que se decida prosseguir pela via judicial, o processo brasileiro se mostra incompatível com diversas atitudes das *trolls*. Um processo lento²¹⁹, altamente instruído e conduzido pela autoridade judicial lesiona as necessidades das *trolls* de intimidar a parte contrária ao pagamento de royalties ou valores derivados de licenciamento.

Além disso, o cenário da resolução extrajudicial brasileira se mostra igualmente inadequado às *trolls*. Com efeito, estas entidades, nos termos do previamente explorado, utilizam primariamente a resolução extrajudicial para adquirir seus rendimentos, utilizando a via judicial como uma forma de intimidação ou em casos de a reivindicação ser particularmente forte.

Ocorre que, no ordenamento brasileiro, a frequência de acordos é consideravelmente inferior ao do ordenamento norte-americano, além de os valores destes também serem substancialmente mais baixos²²⁰. Conforme dados do CNJ, em 2018, 12,1% dos casos na justiça brasileira foram resolvidas por homologação de acordo. A despeito de se tratar de um índice em crescimento ao longo dos anos (em 2015 o índice era de 11,1% dos casos²²¹) ainda se trata

²¹⁶ Conforme a U.S.News, o salário médio anual de um advogado nos EUA em 2017 foi de US\$119.250, com os 25% menores salários atingindo a média de US\$78.130 e os 25% maiores salários atingindo a média de US\$178.480. U.S.NEWS, **Lawyer Salary**, disponível em: <<https://money.usnews.com/careers/best-jobs/lawyer/salary>>, acesso em: 21 jun. 2019. Relativamente ao salário do advogado brasileiro, de acordo com o Robert Walters Salary Survey de 2019, um advogado júnior brasileiro ganha uma média de R\$70.000 a R\$130.000 anualmente, enquanto um advogado sênior ganha uma média de R\$155.000 a R\$360.000 anualmente. ROBERT WALTERS, Salary Survey 2019 Brasil, **Grupo Robert Walters**, 2019.

²¹⁷ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. BRASIL, Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

²¹⁸ GUERCHON, Os Polêmicos Patent *Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil., p. 46.

²¹⁹ *Ibid.*, p. 47.

²²⁰ *Ibid.*, p. 46.

²²¹ DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS, Relatório Justiça em Números 2018, **Conselho Nacional de Justiça**, 2018, p. 137–141.

de uma quantidade ínfima quando comparada aos índices dos Estados Unidos que atingem uma média de 90-97%²²².

Esta menor frequência de acordos se deve a diversas circunstâncias. Como mencionado, os custos do litígio brasileiro são baixos comparados com o processo americano. Ademais, circunstâncias históricas e culturais, como a tradição legalista romana-germânica e a relativa novidade da resolução extrajudicial de conflitos no ordenamento brasileiro - que surgiu por meados da década de 1970 - acarretam nesta menor frequência de acordo²²³.

Neste contexto, o processo no Brasil ainda é primariamente judicializado, diferentemente da situação norte-americana apresentada previamente neste trabalho. Logo, a principal via de atuação das *Patent Trolls* se mostra prejudicada no cenário brasileiro

Não fosse suficiente as condições judiciais e extrajudiciais, o cenário administrativo brasileiro, igualmente, não se mostra amigável as *trolls*. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o responsável pela análise e concessão dos direitos de propriedade intelectual, dentre eles as patentes²²⁴.

As patentes no Brasil deverão passar por um exame de mérito, em que o examinador do INPI verificara o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, sejam eles, nos termos do art. 8 da LPI, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial²²⁵.

A novidade é caracterizada quando a invenção não é compreendida no estado da técnica. Este, de acordo com o art. 11, § 1º da LPI, é constituído “por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior²²⁶”, ressalvado o período de graça (art. 12 LPI) prioridade unionista (art.16 LPI) e prioridade interna (art. 17 LPI).

Relativamente a atividade inventiva, esta é qualificada pela invenção que não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado de técnica para um técnico no assunto, nos termos do art. 13 da LPI. Não é necessário que este técnico seja especialista na matéria, sendo suficiente que ele seja versado no assunto²²⁷. Sobre este requisito, Dênis Barbosa indica:

²²² Sobre o assunto, ver nota de rodapé 135.

²²³ ALVES, Jessica Souza; MARTINS, Dayse Braga; BARROS, Maria do Carmo, Análise Comparativa da Mediação de Conflitos no Brasil e nos Estados Unidos da América Face à Disparidade Entre as Culturas Jurídica de Cada Ordenamento, *in: III Encontro Internacional de Direitos Culturais*, Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2014, p. 2-5.

²²⁴ INPI, **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**, disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/Portal/sobre/estrutura>>, acesso em: 19 jun. 2019.

²²⁵ BRASIL, Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ LEITE, Márcio de Oliveira Junqueira, O Patenteamento De Invenções De Segundo Uso No Brasil, **Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo**, 2011.

Este vai ainda mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que seja concedida uma patente. É preciso que não só haja novidade, mas também que a eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja discernível, de forma que se promova não apenas mínimos aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão grandioso que justifique a criação de um monopólio instrumental Ou seja, o uso de uma técnica de produção específica, não um monopólio econômico²²⁸.

Nesse contexto, a invenção deve “representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto²²⁹”.

Por fim, quanto ao requisito de aplicação industrial, é necessário que a invenção seja capaz de ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria (art. 15 LPI). O conceito de indústria é interpretado de forma ampla pelo INPI, de forma a incluir indústrias agrícolas, indústrias extrativas e demais produtos manufaturados²³⁰. Este requisito, especificamente, é visto como um possível empecilho para a atuação de *trolls* no Brasil, conforme será apresentado na próxima seção.

Quando comparada a USPTO, o INPI apresenta um nível de atividade consideravelmente reduzido. Especificamente na área de patentes, o INPI recebeu anualmente uma média de trinta mil depósitos de patentes (patentes de invenção e de modelos de utilidade) entre 2014 e 2018²³¹. Tais números se mostram substancialmente inferiores aos demonstrados na atividade da USPTO, que atingia, como mencionado previamente, uma média de mais de quinhentos mil depósitos de patentes por ano desde 2011²³².

Evidentemente que o número reduzido de pedidos de patentes é acompanhado por um reduzido número de funcionários. De acordo com USPTO performance and accountability report de 2018, a força de trabalho da USPTO consiste em 12.579 funcionários federais²³³. O INPI, por sua vez, consoante o relatório de atividades de 2018, possui 1.819 vagas autorizadas

²²⁸ BARBOSA, Denis Borges, O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social e seus reflexos na ordem internacional da propriedade intelectual, **Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso**, 2005, p. 18.

²²⁹ DIRETORIA DE PATENTES - DIRPA, Manual Para o Depositante de Patentes, **INPI**, 2015, p. 13.

²³⁰ BRUCH, Kelly Lissandra, Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas, **Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, 2006, p. 36.

²³¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Relatório de Atividades INPI 2018, **Estatísticas INPI**, 2018, p. 18.

²³² UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, U.S. Patent Activity Calendar Years 1790 to the Present.

²³³ UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE, United States Patent and Trademark Office Performance and Accountability Report FY 2018, 2018, p. 12.

para servidores, sendo que apenas 1.062 estão ocupadas²³⁴. Logo, a menor demanda é acompanhada por uma menor força de trabalho.

Contudo, é importante salientar que os processos de concessão de patentes no INPI são consideravelmente mais prolongados dos que os efetuados pela USPTO. Enquanto a USPTO detém de uma média de 30 meses para a concessão de patentes, o tempo necessário para a concessão de uma patente no INPI pode variar entre sete e treze anos, dependendo do tipo tecnológico da patente requerida²³⁵.

Assim sendo, uma menor demanda acumulada com processos mais longos, podem acarretar, de forma geral, em mais minuciosas análises de pedidos de patentes. Ademais, a ausência do instituto de *repeat applications*²³⁶ é outra circunstância que prejudica a concessão de patentes vagas ou abstratas das quais as *Patent Trolls* necessitam para poder atuar.

Ademais, o ordenamento brasileiro sequer permite o patenteamento de software (ressalvada a hipótese de acoplamento)²³⁷ que, conforme previamente mencionado, é o principal tipo de inovação que permite – em face de suas características específicas – adquirir reivindicações de patentes vagas e com limites pouco delimitados.

Esta conjuntura, aliada a um mercado não tão dependente em inovações – como é o caso brasileiro – permite, pelo menos em princípio, uma análise mais minuciosa e cuidadosa de cada pedido de patentes, criando um ambiente administrativo desfavorável às *Patent Trolls*.

Interessante notar que, nos termos do relatório de atividades do INPI, apenas 20% dos depósitos de patentes de invenção originam de inventores brasileiros, sendo que a principal origem é dos Estados Unidos, possuindo 30% dos depósitos²³⁸.

Por certo, as principais detentoras de patentes no Brasil são empresas multinacionais que não possuem, via de regra, interesse em vender seus direitos de exclusiva. Logo, um modelo de empresa focada exclusivamente na reivindicação de patentes não aparenta ser um modelo lucrativo, haja vista que os custos para a aquisição de patentes não são compensados pelos valores a serem adquiridos por sua reivindicação perante a terceiros²³⁹.

Tendo em vista a ausência de atividade de *trolls* no Brasil, possivelmente pelas circunstâncias elencadas acima, há uma certa dificuldade em julgar quais seriam as formas pelas quais *trolls* agiriam no ordenamento brasileiro. Contudo, existem algumas hipóteses. Dan

²³⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Relatório de Atividades INPI 2018, p. 40.

²³⁵ *Ibid.*, p. 21.

²³⁶ Sobre o assunto, ver nota de rodapé 184.

²³⁷ Sobre o assunto, ver nota de rodapé 80.

²³⁸ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Relatório de Atividades INPI 2018, p. 19.

²³⁹ GUERCHON, Os Polêmicos *Patent Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil., p. 47.

Guerchon sustenta que a atuação das *Patent Trolls* no Brasil, assim como em outros países subdesenvolvidos, poderia ocorrer de forma indireta por meio de um poder de influência.

Muitas empresas focam sua produção em países em desenvolvimento, como o Brasil, apesar de possuir o título de patente em países desenvolvidos, com os EUA. Desta forma, apesar de a patente não ser tão importante para a empresa no seu país de origem, ela é de suma importância para a manutenção dos negócios em determinado país do exterior, onde possui seu mercado-alvo.

Verificando tal cenário, um *Patent Troll* poderia coagir a referida sociedade empresária hipotética com o ajuizamento de uma ação no país de origem, buscando obstar a fabricação e exportação dos produtos relacionados à patente em questão. Assim, o *Patent Troll* evita as dificuldades de litigar em um país como o Brasil, por exemplo, mantendo, contudo, um forte mecanismo de “intimidação” no país de origem²⁴⁰.

Isto posto, entende-se valioso apresentar alguns institutos que podem ser úteis ou interessantes ao analisar uma possível atuação das *trolls* no Brasil, seja ela uma atuação direta ou indireta.

7.1 FERRAMENTAS CONTRA A ATUAÇÃO DE *PATENT TROLLS* NO BRASIL.

Primeiramente é importante realçar a relevância do instituto da licença compulsória e da caducidade no direito de patentes. Nos termos do previamente mencionado, o ordenamento norte-americano não impõe restrição quanto ao não-uso de um direito de patentes, havendo o entendimento de que a ausência de comercialização de uma patente é simplesmente reflexo de uma patente com pouco valor de mercado, sendo esta tecnologia não útil ou com valor inferior às despesas necessárias para a comercialização ou o licenciamento destes direitos de exclusiva. Assim sendo, o possuidor da patente, ao não utilizar os direitos de exclusiva, não está cometendo nenhum abuso, visto ser meramente um reflexo do mercado²⁴¹.

Contudo, o não-uso de patentes pode decorrer de comportamentos ou táticas anticompetitivas, hipótese em que os direitos de patentes são propositalmente não utilizados a fim de beneficiar financeiramente o detentor. Uma empresa pode, por exemplo, adquirir patentes de forma a impedir a proliferação de uma nova tecnologia que pode prejudicar o *status quo* ou danificar seu poder e prestígio dentro do mercado. Igualmente, uma patente pode não ser utilizada pelo entendimento de que o valor econômico da produção da tecnologia é inferior ao possível ganho com a reivindicação litigiosa da patente perante a terceiros²⁴², exatamente o

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ TYLER, Patent Nonuse and Technology Suppression: The Use of Compulsory Licensing to Promote Progress, p. 457.

²⁴² *Ibid.*, p. 458.

comportamento praticado pelas *Patent Trolls*. Assim, o ordenamento norte-americano, ao permitir o não-uso de direitos de patentes, possibilita o acúmulo e posterior litigação efetivada pelas *Patent Trolls*.

Neste contexto, os institutos de licença compulsória e caducidade previstos no ordenamento brasileiro, nos termos da Lei nº 9.279/1996, podem ser um grande impeditivo para a acumulação de patentes perpetrada pelas *Patent Trolls*.

O artigo 68 da Lei nº 9.279/1996 prevê as hipóteses de licença compulsória, nos seguintes termos:

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Assim sendo, uma eventual atuação de *Patent Trolls* teria que considerar a presença destes institutos legais sob o risco de perder os direitos de patentes que detém²⁴³.

[...]

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Particularmente, a possibilidade de imposição de licença compulsória em casos de abuso de direito e não-uso parece ser uma interessante ferramenta para prejudicar a atuação de *trolls*.

Denis Borges Barbosa salienta, relativamente à licença compulsória, que o instituto do abuso de direito é um reflexo da ideia de retribuição do criador no direito de patentes. Afinal, a Constituição Federal brasileira, ao possibilitar o uso exclusivo de uma tecnologia, concede uma exceção ao princípio da liberdade de mercado. Portanto, o abuso de direito seria “um abuso no uso da patente em desvio de finalidade, ou seja, contra ou em afastamento do interesse social e o desenvolvimento econômico e social do Brasil”²⁴⁴.

O abuso por não-uso, por sua vez, é um reflexo da não realização do direito de modo a atender ao interesse público. Por vezes, o interesse da sociedade e o interesse do investidor podem não coincidir, dessa forma, cabe ao Estado utilizar de ferramentas para reorientar o uso das patentes, sendo exemplo destas ferramentas as referidas licença compulsória e

²⁴³ BRASIL, Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.

²⁴⁴ BARBOSA, Denis Borges, A Criação de um Ambiente Competitivo no Caso Sul Americano, **International Centre for Sustainable Development (ICTSD)**, 2005, p. 77.

caducidade²⁴⁵. É importante destacar qual tipo de desuso não atende a este interesse público. Especificamente no Brasil, nos termos do art. 68 da LPI elencado acima, se considera desuso como a i) falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto; ii) a falta de uso integral do processo patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; iii) comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. Nem todo o desuso é ilegal, contudo, nos termos do art. 69 da LPI, a licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular justificar o desuso por razões legítimas; comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal²⁴⁶. Estas “razões legítimas”, conforme salienta Barbosa, são emprestadas da Convenção de Paris e são interpretadas, como indica Georg Hendrik Christiaan Bodenhausen, “como baseados na existência obstáculos econômicos, legais ou técnicos à exploração ou exploração mais intensiva da patente no país”²⁴⁷.

Os requisitos de licença compulsória serão analisados pelo INPI a partir do requerimento, nos termos do art. 68 da LPI, por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno. Salienta-se que a licença compulsória, nos termos do art. 72 da LPI, serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento²⁴⁸.

A caducidade, por sua vez, se trata de um mecanismo mais drástico do que a licença compulsória, na medida em que se extinguem os direitos de exclusiva da patente, caindo em domínio público²⁴⁹. Enquanto a antiga legislação brasileira permitia a decretação da caducidade por não uso²⁵⁰, a atual LPI vincula o instituto à licença compulsória, conforme o seu art. 80: “caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis²⁵¹”. Assim sendo, conforme Barbosa, para a decretação da caducidade é necessária “a prévia experiência

²⁴⁵ *Ibid.*, p. 79.

²⁴⁶ BRASIL, Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.

²⁴⁷ BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1969, p. 73. Tradução nossa. Original: “Such reasons may be based on the existence of legal, economic or technical obstacles to exploitation, or more intensive exploitation, of the patent in the country”.

²⁴⁸ BRASIL, Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.

²⁴⁹ GONTIJO, Cícero, As Transformações do Sistema De Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo Trips, **Fundação Heinrich Böll**, 2005, p. 11.

²⁵⁰ BRASIL, Lei Nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., **Planalto**.

²⁵¹ BRASIL, Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial.

de uma licença compulsória, que tivesse se mostrado incapaz de superar os abusos que lhe tivessem dado causa²⁵²”.

Retornando as *Patent Trolls*, Dan Guerchon salienta que a deficiência da licença compulsória reside na morosidade da aplicação do instituto, em comparação com a rápida atividade das *trolls*. Com efeito, o procedimento de licença compulsória somente pode ser requerido quando decorridos 3 anos da concessão da patente, consoante o art. 68, §5º da Lei 9279/1996. Além disso, se trata de um processo complexo que pode se prolongar por alguns anos. Não é ao acaso que existem pouquíssimos casos de licença compulsória na história do Brasil²⁵³.

Sendo assim, especialmente tendo em vista a ágil atuação das *trolls*, a licença compulsória, ou posterior caducidade, não seriam eficientes soluções imediatas ao problema, “sua eficiência ocorreria em um momento posterior para licenciar a patente utilizada com vício”²⁵⁴. Após o tramite do processo, é provável que a troll já teria atingido seu objetivo, qual seja, reivindicar valores contra empresas que estariam infringindo suas patentes²⁵⁵.

De outra parte, processos de nulidade de patentes administrativos, previstos no art. 50 da Lei 9279/1996, ou judiciais, previsto no art. 56 Lei 9279/1996, podem ser outras ferramentas úteis para combater a atividade das *trolls*. Por tratarem de requisitos mais objetivos previstos em lei, estes procedimentos podem ser mais céleres dos que os propostos pela licença compulsória, a fim de decretar a nulidade da patente²⁵⁶.

É importante destacar que, diferentemente dos casos de licença compulsória e caducidade, a nulidade decretada administrativamente ou judicialmente diz respeito a eventuais falhas nas patentes. Tendo em vista que as reivindicações das *trolls* são frequentemente baseadas em patentes “fracas”, seria possível conceber, por exemplo, a falta de novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial, circunstâncias que poderiam acarretar na decretação de nulidade²⁵⁷.

²⁵² BARBOSA, Denis Borges, **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 490.

²⁵³ GUERCHON, Os Polêmicos Patent *Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil., p. 48.

²⁵⁴ TRESSE, Vitor Schettino; MÜLLER, Juliana Martins de Sá, Patentes “Troll” no Contexto Brasileiro: Como Alinhar Experiências Internacionais aos Padrões do Ordenamento Jurídico Nacional?, **Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação. 1 ed. Florianópolis: Conpedi**, n. 1 ed., p. 326–345, 2014, p. 12.

²⁵⁵ GUERCHON, Os Polêmicos Patent *Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil., p. 48.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*

Contudo, ainda se tratam de mecanismos relativamente morosos para a solução da questão, podendo apenas atingir efetividade, tal como o caso da licença compulsória, após a troll já ter atingido a suas metas²⁵⁸.

Além destes institutos, caso a *Patent Troll* decida prosseguir na esfera judicial, ela encontrará outras resistências. Com efeito, a frequente litigação frívola das *Patent Trolls* poderia atrair a condenação por litigação de má-fé, nos termos dos artigos 79 do CPC/2015²⁵⁹ e a figura do abuso de direito disposto no artigo 187 do Código Civil de 2002²⁶⁰.

Consoante indica José Ricardo Alvarez Vianna, o instituto de litigância de má-fé é estreitamente vinculado com o abuso de direito, de forma que “A rigor, a litigância de má-fé se manifesta pelo abuso de direito praticado no curso do processo judicial²⁶¹”. O abuso de direito é caracterizado pelo exercício irregular de um direito, de forma a desviar sua finalidade. Assim sendo, “no abuso de direito a conduta, em tese, está em consonância com o direito, mas finalisticamente dele se aparta²⁶²”. Neste seguimento, a litigação de má-fé seria nada mais do que uma espécie de abuso de direito, tendo em vista que, conforme o autor:

Note-se que a litigância de má-fé nasce como um direito – direito de ingressar em juízo, de formular pedidos e requerimentos, de produzir provas, de recorrer etc. –, mas que, em razão de seu exercício abusivo, desprende-se das fronteiras do jurídico e se convola em ato ilícito. Nesses termos, se a litigância de má-fé consiste em espécie do gênero abuso de direito – genuíno postulado jurídico²⁶³.

Vale salientar que este abuso de direito previsto na LPI difere-se do abuso do direito previsto no CC/2002, tendo em vista que o primeiro se refere especificamente ao abuso no exercício da patente para os fins da LPI, enquanto o segundo se refere ao abuso de direito de forma geral.

Nos termos do artigo 80 do CPC/2015, considera-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; IV) opuser resistência

²⁵⁸ TRESSE; MÜLLER, Patentes “Troll” no Contexto Brasileiro: Como Alinhar Experiências Internacionais aos Padrões do Ordenamento Jurídico Nacional?, p. 12.

²⁵⁹ Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. BRASIL, Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

²⁶⁰ Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. BRASIL, Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, **Planalto**.

²⁶¹ VIANNA, José Ricardo Alvarez, Apontamentos Sobre a Litigância de má-fé no CPC/2015, **Revista de Processo - RePro**, v. 280, p. 143–167, 2018, p. 3.

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.*, p. 4.

injustificada ao andamento do processo; V) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI) provocar incidente manifestamente infundado; VII) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório²⁶⁴. Entende-se que os incisos III e V, poderiam ser de particular relevância ao se debruçar perante um caso de *Patent Troll*, tendo em vista que, frequentemente, *trolls* ingressam com processos manifestamente infundados com o fim de intimidar a parte contrária a realizar um acordo²⁶⁵.

Sob outra perspectiva, Vitor Schettino Tresse e Juliana Martins de Sá Müller entendem que, para combater uma eventual atuação de *Patent Trolls* no Brasil, o fortalecimento do requisito de aplicação industrial para a concessão de patentes seria o método mais eficiente. Os autores sustentam que uma atividade preventiva pelo INPI, interpretando o requisito de aplicação industrial de forma mais rigorosa a fim de se considerar a “real efetividade e possibilidade da industrialização da invenção”²⁶⁶, de modo a reprimir patentes improdutivas, seria a melhor solução. Esta interpretação mais rigorosa poderia reprimir a concessão de patentes que não atendam a sua função no ordenamento brasileiro, qual seja, “uma propriedade concedida como contraprestação aos investimentos empregados na produção do invento”²⁶⁷. Os autores indicam:

A prática proposta [fortalecimento do requisito de aplicação industrial] aliada aos mecanismos atuantes no momento do conflito, como nulidade de patentes, licenças compulsórias, e mecanismos processuais, de maneira conjunta, permitiriam que, em âmbito nacional, a propriedade industrial – especificamente as patentes – cumprissem o compromisso estipulado constitucionalmente para sua concessão, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme o artigo 5º, inciso XXIX da Constituição da República²⁶⁸.

Por fim, um órgão útil em um eventual combate contra as *trolls* no Brasil poderia ser o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que, junto a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, constitui o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, responsável, nos termos da Lei nº 12.529 de 30 de novembro de 2011, pela “prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica”²⁶⁹.

²⁶⁴ BRASIL, Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

²⁶⁵ Como exemplo, ver nota de rodapé 129.

²⁶⁶ TRESSE; MÜLLER, Patentes “Troll” no Contexto Brasileiro: Como Alinhar Experiências Internacionais aos Padrões do Ordenamento Jurídico Nacional?, p. 15.

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*, p. 16.

²⁶⁹ BRASIL, Lei Nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.

Neste contexto vale salientar que, enquanto não existem casos de *Patent Troll* com grande influência no Brasil, existem alguns casos de *Sham Litigation*, que poderiam ser interpretados de forma similar. Christopher C. Klein define *Sham Litigation* como “uma litigação predatória ou fraudulenta com efeitos anticompetitivos, isto é, o uso indevido dos tribunais e outros processos adjudicativos do governo contra competidores para alcançar fins anticoncorrenciais”²⁷⁰. A sua repressão, no ordenamento norte-americano, se trata de uma exceção a *Noerr-Pennington Doctrine*. Esta, faz referência ao direito de petição perante o poder público, nos termos do garantido pela primeira emenda da constituição dos Estados Unidos²⁷¹.

Sobre o assunto, é importante destacar a diferença entre *Sham Litigation* e *Patent Trolling*. Enquanto *Sham Litigation* se trata de casos pontuais do abuso de direito de petição, não se restringindo a área de patentes, *Patent Trolling* se assemelharia como um abuso sistemático do sistema de patentes e do sistema processual. Em outras palavras, enquanto *Patent Trolls* são praticantes de *Sham Litigation*, esta não é a única prática perpetrada por estes atores.

Especificamente na área de patentes, um caso interessante de *Sham Litigation* é o Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91 do CADE - partes Eli Lilly e Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos. Em síntese, Eli Lilly ingressou com ações sucessivas de alteração de escopo de pedido de patente perante a Justiça Federal de comarcas diferentes (Rio de Janeiro e Distrito Federal). As ações judiciais eram contraditórias e omitiam dados relevantes nas demandas. Como resultado, a empresa adquiriu exclusividade na comercialização do medicamento denominado “Gemzar”, cujo princípio ativo é o cloridrato de gencitabina, indicado para tratamento de diversos tipos de câncer. Entre 19 de julho de 2007 até 07 de março de 2008, período em a Eli Lilly exerceu o monopólio, o preço do referido medicamento era de R\$ 540,00, enquanto após o fim da exclusividade o preço caiu para R\$ 189,00.

O CADE conclui que a conduta da Eli Lilly teve evidentes consequências anticompetitivas, na medida em que adquiriu, indevidamente, o monopólio do medicamento Gemzar, implantando preços abusivos durante a exclusividade. Consequentemente, a Eli Lilly

²⁷⁰ KLEIN, Christopher C., *The Economics of Sham Litigation*, **Bureau of Economics Staff. Report to the Federal Trade Commission**, n. April, 1989, p. 1. Tradução nossa. Original: A definition of *Sham Litigation* [...] as predatory or fraudulent litigation with anticompetitive effect, that is, the improper use of the courts and other government adjudicative processes against rivals to achieve anticompetitive ends.

²⁷¹ ZAUZMER, Robert A., *The Misapplication of the Noerr-Pennington Doctrine in Non-Antitrust Right to Petition Cases*, **Stanford Law Review**, v. 36, p. 1243–1272, 1984, p. 1243.

foi condenada pela prática de infração à ordem econômica, nos termos do art. 20, I e IV c/c art. 21, IV e XVI da Lei 12.529/2011, sendo imposta multa no montante de R\$ 36,6 milhões²⁷².

O caso é interessante pois, além de ser um dos maiores casos envolvendo *Sham Litigation* na história do CADE, o Voto do Processo Administrativo mencionou expressamente as *Patent Trolls*, nos seguintes termos:

A propriedade intelectual, nesse sentido, pode ensejar diversos tipos de abuso, que não vêm passando despercebidos para o direito concorrencial. Com efeito, a literatura recente está permeada de preocupações a respeito de patentes que são registradas propositalmente com limites pouco claros ou ambíguos tão somente para que possam ser utilizadas como pretextos para guerras judiciais contra concorrentes, **como ocorre nas chamadas patent trolls** [sic]. Tem-se, portanto, que a falta de rigor das autoridades de registro acaba levando a um contexto propício à prática de sham litigation em diversas modalidades²⁷³.

Neste seguimento, entende-se que uma eventual atuação de *Patent Trolls* no Brasil poderia ser interpretada de forma similar ao exposto na *Sham Litigaion*, podendo atrair a incidência da mencionada infração à ordem econômica. Neste contexto, o CADE, dentro de sua atuação antitruste, pode ser um relevante órgão no combate a uma eventual atuação de *Patent Trolls* no Brasil.

Isto posto, enquanto todas as propostas elencadas acima podem se mostrar úteis, na opinião do autor, e nos termos do explorado neste trabalho, entende-se que é improvável que haja a propagação, pelo menos da forma em que ocorre nos Estados Unidos, das *Patent Trolls* no cenário nacional, tendo em vista as diversas circunstâncias judiciais, legais, extrajudiciais e administrativas presentes no ordenamento brasileiro que impedem uma atividade significativa destas entidades no cenário nacional.

7.2 CASOS JURISPRUDENCIAIS DE *PATENT TROLLS* NO BRASIL.

Tidas estas considerações, vale analisar os poucos exemplos de atuação de *Patent Trolls* no cenário brasileiro. Primeiramente, destaca-se o caso Vringo contra a empresa chinesa ZTE Corporation. Vringo, uma empresa de tecnologia norte-americana considerada como uma *Patent Troll*²⁷⁴, adquiriu mais de quinhentas patentes (de diversos países) da empresa Nokia.

²⁷² BRASIL, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91. Julgado: 05 ago. 2015. D.O.U. 11 ago. 2015. Grifos acrescidos.

²⁷³ *Ibid.*, p. 15.

²⁷⁴ MULLIN, Joe, **After years of hype, patent troll Vringo demolished on appeal**, Ars Technica, disponível em: <<https://arstechnica.com/tech-policy/2014/08/after-years-of-hype-patent-troll-vringo-demolished-on-appeal/>>, acesso em: 18 jun. 2019.

Estas abrangiam um grande leque de tecnologias de telecomunicação, sendo que 124 destas envolviam tecnologias essenciais em sistemas de comunicação wireless, tratando de sistemas como 2G, 3G, 4G e tecnologias relacionadas²⁷⁵. A ZTE Corporation, porém, seguiu produzindo produtos que violavam as mencionadas patentes, recusando propostas de licenciamento da Vringo²⁷⁶. Em resposta a Vringo ingressou com ações de infração de patentes contra a ZTE Corporation em doze países, incluindo o Brasil²⁷⁷. A ação tramitou perante o TJRJ (Processo nº 0126070-69.2014.8.19.0001²⁷⁸) e, a despeito de ter sido resolvido em acordo homologado no dia 18/12/2015, cujo conteúdo não está disponível na consulta processual pública, o processo é um dos poucos exemplos concretos da atuação de uma *Patent Troll* no cenário brasileiro²⁷⁹, mesmo que se trate de entidades com sedes internacionais.

Outro caso interessante envolve uma ação de infração de patentes ingressada pela TCT Mobile Telefones LTDA em face da Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson. Na decisão interlocutória que negou a liminar postulada pela parte autora o magistrado faz menção expressa ao termo *Patent Troll*, nos seguintes termos:

Como causa de pedir, sustenta, em suma, que as patentes em apreço não são dotadas dos requisitos legais de novidade e de atividade inventiva, e que a empresa ré Ericsson, titular das patentes anuladas [sic], vem causando danos irreversíveis à empresa autora, por meio de abuso de direitos de propriedade intelectual, agindo como uma *Patent Troll*, por meio de ações judiciais e outras medidas contestáveis para obrigar as empresas de tecnologia a pagar royalties abusivos. Afirma o preenchimento dos requisitos para a concessão do provimento liminar, para a suspensão inter partes das patentes atacadas, ante a demonstração da probabilidade do direito e da demonstração do risco de danos irreparáveis²⁸⁰.

²⁷⁵ WAUTERS, Robin, **Mobile tech firm Vringo to sell \$31.2m worth of stock to buy over 500 Nokia patents for (at least) \$22m**, The Next Web, disponível em: <<https://thenextweb.com/insider/2012/08/09/mobile-tech-firm-vringo-to-sell-31-2m-worth-of-stock-to-buy-ip-from-nokia-and-more/>>, acesso em: 18 jun. 2019.

²⁷⁶ VRINGO, **Letter from Vringo Infrastructure, Inc. to Zte Corporation**, disponível em: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1410428/000114420412052946/v324379_ex99-1.htm>, acesso em: 18 jun. 2019.

²⁷⁷ ELLIS, Jack, **Vringo and ZTE go the distance: an infographic**, IAM, disponível em: <<https://www.iam-media.com/frandseps/vringo-and-zte-go-distance-infographic>>, acesso em: 18 jun. 2019.

²⁷⁸ BRASIL; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO; 5ª VARA EMPRESARIAL, **Processo Nº 0126070-69.2014.8.19.0001**, disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.001.109704-8>>, acesso em: 18 jun. 2019.

²⁷⁹ GUERCHON, Os Polêmicos Patent *Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil., p. 46.

²⁸⁰ BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. 13ª Vara Federal. Juiz Federal: Dr. Caio Watkins. **Ação Civil nº 0025037-30.2018.4.02.5101**, disponível em: <https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=00250373020184025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=7d2dcc4cba085f07465fcdbe9912482b>, acesso em: 18 jun. 2019. Grifos acrescidos.

Enquanto, no presente momento, o processo supra não possui julgamento de mérito, caso o magistrado se manifeste quanto a figura de *Patent Trolls*, o ordenamento brasileiro terá um marco mais concreto na jurisprudência para analisar a questão²⁸¹.

²⁸¹ GUERCHON, Os Polêmicos *Patent Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil., p. 46.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O presente trabalho visou explorar a figura das *Patent Trolls*, em uma tentativa de delimitar os motivos determinantes desta ocorrência nos Estados Unidos e de que formas esta prática poderia se manifestar no Brasil.

Para tanto, estabeleceu-se a definição de *Patent Trolls* como entidades não-produtoras, cuja principal forma de negócio envolve a reivindicação de direitos de patentes. Após, foram apresentados os argumentos pró e contra *trolls*, e delimitados as suas principais formas de atuação, examinando figuras como, “*privateering*”, *forum Shopping* e *nuisance-value settlement*.

No seguimento, foi investigado o cenário do acordo nos Estados Unidos, sendo apresentada uma retrospectiva histórica de modo a explicar a prevalência do acordo na cultura legal americana, e expondo as consequências dessa prevalência. Em seguida, foi observado o ambiente administrativo norte-americano, apontando de que formas o sistema permite a concessão de patentes vagas e com limites pouco delimitados, ferramentas utilizadas pelas *Patent Trolls*.

Por fim, examinou-se uma possível atuação das *trolls* no Brasil, demonstrando as diferenças presentes no ordenamento nacional que impedem a formação de um mercado de patentes, prejudicando a ocorrência de *Patent Trolling*. Ademais, foram explorados possíveis institutos presentes no ordenamento nacional que poderiam ser úteis em eventuais casos de *Patent Trolls*.

Assim sendo, entende-se que o presente estudo foi capaz demonstrar as principais circunstâncias a se considerar ao analisar o fenômeno de *Patent Trolling*, explicitando o porquê da ausência desta figura no ordenamento brasileiro.

Enquanto, de fato, considera-se que *Patent Trolls*, na opinião do autor, não oferecem um grande risco ao cenário brasileiro, tendo em vista todas as circunstâncias e condições elencadas, ainda se entende que este estudo propõe interessantes conclusões. Com efeito, é possível perceber como certas escolhas institucionais nas mais variadas áreas do direito podem ter reflexos na sociedade e na economia muito além do originalmente planejado.

Uma grande frequência de acordo, por exemplo, propõe celeridade e economicidade a resolução de conflitos entre privados, mas pode privar a sociedade da importante atuação dos tribunais em conceder interpretações as leis e criar jurisprudência. Da mesma forma, a grande dependência no acordo pode possibilitar um mercado de intimidação na resolução pela esfera extrajudicial, como o caso das *Patent Trolls*.

Igualmente, uma grande ingerência privada das partes na condução do processo ocasiona maior criatividade e flexibilidade na resolução dos conflitos, mas pode proporcionar processos mais custosos, em que a parte que detém de mais recursos e de melhor assistência legal pode dominar a parte contrária.

Um mercado com grandes inovações e forte proteção da propriedade intelectual é capaz de proporcionar grandes benefícios à economia, mas também pode ocasionar em um sobrecarregado escritório de patentes que pode conceder patentes vagas ou abstratas que podem ser usadas para prejudicar a economia.

Assim sendo, as *Patent Trolls* não devem ser interpretadas como meras entidades oportunistas que tentam utilizar de direitos de patentes como forma de lucro, mas como um reflexo de diversas escolhas institucionais que facilitam e incentivam estas práticas.

Circunstâncias estas, de forma geral, ausentes no cenário brasileiro que, apesar de suas diversas falhas e insuficiências – e em parte devido a elas – cria um ambiente inóspito para a atuação das *Patent Trolls*.

Enquanto existem exemplos de abuso do direito de ação com intuitos anticompetitivos no Brasil, conforme o verificado na *Sham Litigation*, no ponto de vista do autor, a estratégica operação no cenário de patentes, nos termos do operado pelas *Patent Trolls*, não se mostra como um modelo de mercado lucrativo no cenário brasileiro.

Contudo, o presente estudo não foi exploratório, existindo ampla margem para maiores estudos, tendo em vista a ampla literatura no exterior sobre o tópico. Ademais, *Patent Trolls* não são o único exemplo de práticas abusivas por meio do sistema de propriedade intelectual. Logo, maiores estudos, possivelmente direcionados as falhas específicas do sistema de patentes que permitem estes abusos, podem auxiliar na solidificação da propriedade intelectual no cenário nacional e internacional.

Por fim, enquanto verifica-se que as *Patent Trolls* não apresentam uma enorme ameaça, no presente momento, ao ordenamento brasileiro, alterações legislativas ou jurisprudências podem abrir portas para atitudes tais como, ou similares, as realizadas pelas *Patent Trolls*, sendo relevante ter em mente não apenas as consequências de eventuais práticas prejudiciais ao ordenamento, mas também os fatores e causas determinantes que possibilitam a sua atuação.

O Brasil ainda enfrenta diversos problemas institucionais e econômicos que prejudicam seu crescimento, entretanto, pelo menos por enquanto, ele não precisara se preocupar com *trolls* em baixo de pontes.

REFERÊNCIAS

- AGARWAL, Prachi. Patent Troll: The Brewing Storm of Patent Reform in the United States of America. **John Marshall Review of Intellectual Property Law**, v. 63, p. 63–82, 2015. Disponível em: <<https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1370&context=ripl>>. Acesso em: 7 jun. 2019.
- ALLISON, John R.; WALKER, J. H.; LEMLEY, Mark A. Patent Quality and Settlement among Repeat Patent Litigants. **The Georgetown Law Journal**, v. 99, p. 677–712, 2011. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/glj99&div=23&g_sent=1&casa_token=h8CKssfLhbAAAAA:o8--DXMJ_ieXqKHihiTytdM6gM65HzCmvxHmcjTQBnOtnesIoYita2IL9415Bz5RQySun6q_zG4&collection=journals&t=1559245736>. Acesso em: 31 maio 2019.
- ALVES, Jessica Souza; MARTINS, Dayse Braga; BARROS, Maria do Carmo. Análise Comparativa da Mediação de Conflitos no Brasil e nos Estados Unidos da América Face à Disparidade Entre as Culturas Jurídica de Cada Ordenamento. *In: III Encontro Internacional de Direitos Culturais*. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2014. Disponível em: <<http://www.direitosculturais.com.br/download.php?id=185>>. Acesso em: 24 jun. 2019.
- BARBOSA, Denis Borges. A Criação de um Ambiente Competitivo no Caso Sul Americano. **International Centre for Sustainable Development (ICTSD)**, 2005. Disponível em: <https://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa_FINAL_formatado.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2019.
- BARBOSA, Denis Borges. O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social e seus reflexos na ordem internacional da propriedade intelectual. **Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso**, 2005. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/basso.doc>>. Acesso em: 26 jun. 2019.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>. Acesso em: 25 jun. 2019.
- BARRY, Chris; ARAD, Roman; ANSEL, Landan; *et al.* 2015 Patent Litigation Study A change in patentee fortunes. **Patent Litigation Study - PwC**, 2015. Disponível em: <<https://ipcloseup.files.wordpress.com/2015/05/2015-pwc-patent-litigation-study.pdf>>. Acesso em: 13 jun. 2019.
- BELLE, Megan M. La. Against settlement of (some) patent cases. **Vanderbilt Law Review**, v. 67, p. 375–442, 2014. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vanlr67&div=13&g_sent=1&casa_token=Gkk3cqQREOYAAAAA:6-aVlooyC5wxrWEgbwjcJE3dSqtZg-hIpQ3kmiEHYN46gb5JJB446Sb6JGi9gVPZxC5tKZAXZjw&collection=journals&t=1559246666>. Acesso em: 31 maio 2019.
- BELLIS, Mary. **The Unusual History of Microsoft Windows**. ThoughtCo. Disponível em: <<https://www.thoughtco.com/unusual-history-of-microsoft-windows-1992140>>. Acesso em: 12 jun. 2019.

BESSEN, James; HUNT, Robert M. An empirical look at software patents. **Journal of Economics and Management Strategy**, v. 16, n. 1, p. 157–189, 2007. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1530-9134.2007.00136.x>>. Acesso em: 15 maio 2019.

BESSEN, James; MEURER, Michael J. The Private Costs of Patent Litigation. **The Journal of Law, Economics & Policy**, v. 59, p. 59–95, 2012. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=983736>. Acesso em: 8 maio 2019.

BESSEN, James; MEURER, Michael J.; FORD, Jennifer Laurissa. The Private and Social Costs of Patent *Trolls*. **Social Science Research Network**, v. 1, 2011. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1930272>. Acesso em: 8 maio 2019.

BISHOP, Todd. Microsoft sues Barnes & Noble over Android in Nook. **GeekWire**, 2011. Disponível em: <<https://www.geekwire.com/2011/breaking-microsoft-sues-barnes-noble-android/>>. Acesso em: 25 maio 2019.

BLANDING, Michael. Why South Korea’s Samsung Built the Only Outdoor Skating Rink in Texas. **Harvard Business School**, 2018. Disponível em: <<https://hbswk.hbs.edu/item/why-south-korea-s-samsung-built-the-only-outdoor-skating-rink-in-texas?cid=wk-rss>>. Acesso em: 27 maio 2019.

BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 1969. Disponível em: <<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=239>>. Acesso em: 25 jun. 2019.

BORGES, Felipe Garcia Lisboa; VALENTE, Natasha Rocha. Conteúdo e limites aos poderes instrutórios do juiz no processo civil contemporâneo. **Revista de Processo**, v. 243, 2015. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.243.06.PDF>. Acesso em: 24 jun. 2019.

BOTELHO, Guilherme. Os poderes processuais do juiz em perspectiva comparada. **Revista de Processo**, v. 243, p. 483–504, 2015. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.243.19.PDF>. Acesso em: 28 abr. 2019.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91. Julgado: 05 ago. 2015. D.O.U. 11 ago. 2015. Disponível em: <https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?xg_SJHD3TI7Rh0CrGYtJb0A1Onc6JnUmZgGFW0zP7uM98EZn6wPgAA4S5qa8PY3kHZNkkhQsXqyoBEKE-QO53fIqG5lav2fhcDbqzn7pI9D98IPhFtEItPa5ZxbeSnq9>. Acesso em: 25 jun. 2019.

BRASIL. Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. **Planalto**, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 24 jun. 2019.

BRASIL. Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. **Planalto**, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm>. Acesso em: 11 maio 2019.

BRASIL. Lei Nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. **Planalto**, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5772.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019.

BRASIL. Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial. **Planalto**, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 15 maio 2019.

BRASIL. Lei Nº 9.609 , de 19 de Fevereiro de 1998. **Planalto**, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm>. Acesso em: 15 maio 2019.

BRASIL. Lei Nº 9.610 , de 19 de Fevereiro de 1998. **Planalto**, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm>. Acesso em: 15 maio 2019.

BRASIL, Lei Nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. **Planalto**, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm>. Acesso em: 25 jun. 2019.

BRASIL; JUSTIÇA FEDERERAL DO RIO DE JANEIRO; 13ª VARA FEDERAL; *et al.* **Ação Civil** nº **0025037-30.2018.4.02.5101**. Disponível em: <https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&num_processo=00250373020184025101&eventos=true&num_chave=&num_chave_documento=&hash=7d2dcc4cba085f07465fcdbe9912482b>. Acesso em: 18 jun. 2019.

BRASIL; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO; 5ª VARA EMPRESARIAL. **Processo** Nº **0126070-69.2014.8.19.0001**. Disponível em: <<http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.001.109704-8>>. Acesso em: 18 jun. 2019.

BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do Direito de Propriedade Industrial de Plantas. **Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, 2006. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/8148>>. Acesso em: 26 jun. 2019.

BULL, Jesse. Costly evidence and systems of fact-finding. **Bulletin of Economic Research**, v. 61, n. 2, p. 103–125, 2009. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8586.2009.00305.x>>. Acesso em: 8 maio 2019.

BURNS, Robert P. The Death of the American Trial. **The Death of the American Trial**, 2013. Disponível em: <<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1175&context=facultyworkingpapers>>. Acesso em: 2 maio 2019.

BURTON, Duane. Reducing the High Costs of Patent Litigation: A Practical Guide. **DePaul Law Review**, v. 30, p. 857–873, 1981. Disponível em: <<https://via.library.depaul.edu/law-review/vol30/iss4/4>>. Acesso em: 21 abr. 2019.

CHEN, Emily H. Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys' Fees. **Berkeley Technology Law Journal**, v. 28, n. 4, p. 351–382, 2013. Disponível em: <<https://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol28/iss4/3/>>. Acesso em: 26 abr. 2019.

CHIEN, Colleen V.; KARKHANIS, Aashish. Functional Claiming and Software Patents. **Software PTO Roundtable at SLS**, 2013. Disponível em:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2215867>. Acesso em: 8 jun. 2019.

COHEN, Eric C. A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board. **Federal Circuit Bar Journal**, v. 24, 2014. Disponível em: <<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/fedcb24&div=5&id=&page=&t=1560691407>>. Acesso em: 16 jun. 2019.

COHEN, Lauren; GOLDEN, John M; GURUN, Umit G; *et al.* “Troll” Check? A Proposal for Administrative Review of Patent Litigation. **Boston University Law Review**, v. 97, p. 1775–1841, 2017. Disponível em: <<https://www.bu.edu/bulawreview/files/2017/10/GOLDEN.pdf>>. Acesso em: 7 jun. 2019.

DA CUNHA, Marcelo Garcia. Notas Comparativas entre o Sistema Adversarial Norte-Americano e o Sistema Inquisitorial: Qual Sistema está mais Direcionado a Fazer Justiça. **Revista de Processo**, v. 249, n. Novembro 2015, 2015. Disponível em: <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.249.20.PDF>. Acesso em: 21 abr. 2019.

DAMAŠKA, Mirjan. Presentation of Evidence and Factfinding Precision. **Faculty Scholarship Series**, p. 1083–1106, 1975. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/pnlr123&div=54&g_sent=1&casa_token=MCm1LfWr90AAAAAA:H03QdeQxx7hDeIDxdqHk8RrMDYMsT14Z1cl_34jZ0VL-fBplyf1hAVMaXi7DcimzKvx85SWHA&collection=journals&t=1561562674>. Acesso em: 4 maio 2019.

DAMAŠKA, Mirjan R. **The Faces of Justice and State Authority - A Comparative Approach to the Legal Process**. New Haven: Yale University Press, 1986.

DAMON, Ryan; LOWES, Andrew; EMERSON, Russ. **Five Years Later: Lessons Learned from the First Inter Partes Review**. ACC Docket. Disponível em: <<https://www.accdocket.com/articles/supreme-court-decisions-inter-partes-review.cfm>>. Acesso em: 17 jun. 2019.

DAVID, René. **Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo**. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

DEPARTAMENTO DE PESQUISAS JUDICIÁRIAS. Relatório Justiça em Números 2018. **Conselho Nacional de Justiça**, 2018. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2019.

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. **Revista de Processo**, v. 198, n. 36, p. 207–217, 2011. Disponível em: <[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364050/mod_resource/content/0/FREDIE DIDIER - Os três modelos de processo - dispositivo, inquisitivo e cooperativo.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364050/mod_resource/content/0/FREDIE%20DIDIER%20-%20Os%20três%20modelos%20de%20processo%20-%20dispositivo,%20inquisitivo%20e%20cooperativo.pdf)>. Acesso em: 13 abr. 2019.

DILGER, Nate; LORD, John. Evaluating the Effectiveness of the Inter Partes Review Process. **Los Angeles Lawyer**, 2016. Disponível em: <<https://onellp.com/evaluating-the-effectiveness-of-the-inter-partes-review-process-nate-dilger-and-john-lord-author-article-in-los-angeles>>

lawyer-magazine/>. Acesso em: 16 jun. 2019.

DIRETORIA DE PATENTES - DIRPA. Manual Para o Depositante de Patentes. **INPI**, 2015. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>>. Acesso em: 25 jun. 2019.

DRUMMOND, David. When patents attack Android. **The Official Google Blog**, 2011. Disponível em: <<https://googleblog.blogspot.com/2011/08/when-patents-attack-android.html>>. Acesso em: 25 maio 2019.

ELLIS, Jack. **Vringo and ZTE go the distance: an infographic**. IAM. Disponível em: <<https://www.iam-media.com/frandseps/vringo-and-zte-go-distance-infographic>>. Acesso em: 18 jun. 2019.

EWING, Tom. Indirect Exploitation of Intellectual Property Rights by Corporations and Investors: IP Privateering and Modern Letters of Marque and Reprisal. **Hastings Science & Technology Law Journal**, v. 4, 2012. Disponível em: <<http://scienceandtechlaw.org/indirect-exploitation-of-intellectual-property-rights-by-corporations-and-investors/>>. Acesso em: 24 maio 2019.

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT. Patent Assertion and U.S. Innovation. **The White House**, n. June, 2013. Disponível em: <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2019.

FELDMAN, Robin; EWING, Thomas. The Giants Among Us. **Stanford Technology Law Review**, v. 1, 2011. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1923449>. Acesso em: 23 maio 2019.

FINDLAW. **Pre-Trial Motions**. FindLaw. Disponível em: <<https://criminal.findlaw.com/criminal-procedure/pre-trial-motions.html>>. Acesso em: 24 jun. 2019.

FISS, Owen M. Against Settlement. **The Yale Law Journal**, v. 93, n. 6, p. 1073–1090, 1984. Disponível em: <https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1215/>. Acesso em: 2 jun. 2019.

FRAKES, Michael D; WASSERMAN, Melissa F. Does the U.S. Patent and Trademark Office Grant Too Many Bad Patents: Evidence from a Quasi-Experiment. **Stanford Law Review**, v. 67, p. 613–676, 2015. Disponível em: <<https://www.stanfordlawreview.org/print/article/does-the-u-s-patent-and-trademark-office-grant-too-many-bad-patents/>>. Acesso em: 7 jun. 2019.

FREDERICKSON, Robert; KLINE, Doug. Working Out with Octane Fitness: Four Years Later. **IPWatchdog Institute**, 2018. Disponível em: <<https://www.ipwatchdog.com/2018/02/25/octane-fitness-four-years-later/id=94015/>>. Acesso em: 27 maio 2019.

FROEB, Luke M.; KOBAYASHI, Bruce H. Evidence production in adversarial vs. inquisitorial regimes. **Economics Letters**, v. 70, n. 2, p. 267–272, 2001. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176500003566>>. Acesso em: 21 abr. 2019.

GALANTER, Marc; FROZENA, Angela. The Continuing Decline of Civil Trials in American Courts. **2011 Forum for State Appellate Court Judges**, 2011. Disponível em: <http://www.poundinstitute.org/sites/default/files/docs/2011_judges_forum/2011_Forum_Galanter-Frozena_Paper.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2019.

GONTIJO, Cícero. As Transformações do Sistema De Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo Trips. **Fundação Heinrich Böll**, 2005. Disponível em: <<http://paje.fe.usp.br/~mbarbosa/dpi/gontijo1.pdf>>. Acesso em: 25 jun. 2019.

GUERCHON, Dan. Os Polêmicos Patent *Trolls*. Conceito, Críticas e Atuação no Brasil. **Revista da ABPI**, v. 152, p. 42–51, 2018.

HISTORY.COM EDITORS. Civil Rights Act of 1964. **History**, 2010. Disponível em: <<https://www.history.com/topics/black-history/civil-rights-act>>. Acesso em: 7 jun. 2019.

HU, Christopher. Some Observations on the Patent Troll Litigation Problem. **Intellectual Property & Technology Law Journal**, v. 26, n. 8, 2014. Disponível em: <[http://sfx.aub.aau.dk/sfxaub?ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.atitle=Cloud Computing: A Practical Framework for Managing Cloud Computing Risk--Part II&rft.aufirst=Michael&rft.auinit=M&rft.auinit1=M&r](http://sfx.aub.aau.dk/sfxaub?ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:article&rft.atitle=Cloud%20Computing:%20A%20Practical%20Framework%20for%20Managing%20Cloud%20Computing%20Risk--Part%20II&rft.aufirst=Michael&rft.auinit=M&rft.auinit1=M&r)>. Acesso em: 7 abr. 2019.

HUGHES, James W.; SNYDER, Edward A. Litigation and Settlement under the English and American Rules: Theory and Evidence. **The Journal of Law and Economics**, v. 38, n. 1, p. 225–250, 1995. Disponível em: <<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/467330?journalCode=jle>>. Acesso em: 21 abr. 2019.

IBM. **The birth of the IBM PC**. IBM Archives. Disponível em: <https://www.ibm.com/ibm/history/exhibits/pc25/pc25_birth.html>. Acesso em: 12 jun. 2019.

INPI. **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/Portal/sobre/estrutura>>. Acesso em: 19 jun. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Procedimentos para o Exame de Pedidos de Patentes Envolvendo Invenções Implementadas por Programa de Computador. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_1_versao_original.pdf>. Acesso em: 18 maio 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Relatório de Atividades INPI 2018. **Estatísticas INPI**, 2018. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>>. Acesso em: 22 jun. 2019.

JOHNSTON, Robert Gilbert; LUFRANO, Sara. The Adversary System As A Means of Seeking Truth and Justice. **The John Marshall Law Review**, v. 35, p. 147–161, 2002. Disponível em: <<https://repository.jmls.edu/lawreview/vol35/iss2/1/>>. Acesso em: 4 maio 2019.

JOLOWICZ, Ja. Adversarial and inquisitorial models of civil procedure. **International and Comparative Law Quarterly**, v. 52, n. 2, p. 281–295, 2003. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3663110?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 21 abr. 2019.

KAGAN, Robert A. **Adversarial legalism: The American way of law**. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

KAGAN, Robert A. Adversarial Legalism and American Government. **Journal of Policy Analysis and Management**, v. 10, n. 3, p. 369–406, 1991. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/3325322?seq=1#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 8 maio 2019.

KLEIN, Christopher C. The Economics of Sham Litigation. **Bureau of Economics Staff Report to the Federal Trade Commission**, n. April, 1989. Disponível em: <<https://www.ftc.gov/reports/economics-sham-litigation-theory-cases-policy>>.

KLERMAN, Daniel M.; REILLY, Greg. Forum Selling. **Southern California Law Review**, v. 89, p. 241–316, 2016. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538857>. Acesso em: 26 maio 2019.

KRASNER, Stephen D. **Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy**. Princeton: Princeton University Press, 1978. (Center for International Affairs, Harvard University).

LAMOREAUX, Naomi R.; SOKOLOFF, Kenneth L.; SUTTHIPHISAL, Dhanoos. Patent Alchemy: The Market for Technology in US History. **Business History Review**, v. 87, n. 1, p. 3–38, 2013. Disponível em: <<https://www.hbs.edu/businesshistory/Documents/BHR870102.pdf>>. Acesso em: 8 jun. 2019.

LANDAN ANSELL; ARAD, Ronen; BRANCH, Doug; *et al.* 2018 Patent Litigation Study. **Patent Litigation Study - PwC**, 2018. Disponível em: <<https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>>. Acesso em: 13 jun. 2019.

LEE, Rex E. The American Courts as Public Goods: Who Should Pay the Costs of Litigation. **Catholic University Law Review**, v. 34, p. 267–276, 1985. Disponível em: <<https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2072&context=lawreview>>. Acesso em: 8 maio 2019.

LEGAL INFORMATION INSTITUTE. **Default Judgment**. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/wex/default_judgment>. Acesso em: 14 jun. 2019.

LEITE, Márcio de Oliveira Junqueira. O Patenteamento De Invenções De Segundo Uso No Brasil. **Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo**, 2011. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-10092012-161643/publico/Dissertacao_Mestrado_Marcio_de_Oliveira_Junqueira_Leite.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2019.

LEMLEY, Mark A. Are Universities Patent *Trolls*? **Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal**, v. 18, p. 611–631, 2008. Disponível em: <<https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol18/iss3/2/>>. Acesso em: 12 maio 2019.

LEMLEY, Mark A.; ALLISON, John R.; SCHWARTZ, David L. How Often Do Non-Practicing Entities Win Patent Suits? **Berkeley Technology Law Journal**, v. 32, p. 236–308, 2004. Disponível em: <<https://law.stanford.edu/publications/how-often-do-non-practicing-entities-win-patent-suits/>>. Acesso em: 12 maio 2019.

LEYCHKIS, Yan. Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the Eastern District of Texas as a Preeminent Forum For Patent Litigation. **Yale Journal of Law and Technology**, v. 9, p. 193–233, 2007. Disponível em: <<https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=yjolt>>. Acesso em: 26 maio 2019.

LIEBERMAN, Jethro K.; HENRY, James F. Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement. **The University of Chicago Law Review**, v. 53, n. 2, p. 424–439, 1986. Disponível em: <<https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol53/iss2/7/>>. Acesso em: 21 abr. 2019.

MALLOR, Jane. Punitive Attorney’s Fees for Abuses of the Judicial System. **North Carolina Law Review**, v. 61, n. 4, p. 613–653, 1983. Disponível em: <<https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol61/iss4/2/>>. Acesso em: 19 maio 2019.

MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação Crítica Entre as Jurisdições de Civil Law e de Common Law e a Necessidade de Respeito aos Precedentes no Brasil. **Revista da Faculdade de Direito - UFPR**, p. 48, 2009. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/direito/article/download/17031/11238>>. Acesso em: 13 abr. 2019.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Novo Curso de Processo Civil: Teoria do Processo Civil, Volume 1**. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

MCDONOUGH, James. The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy. **Emory Law Journal**, v. 56, p. 189–228, 2006. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959945>. Acesso em: 21 maio 2019.

MCMANUS, Michael; SILVERSTEIN, Brianna. Brief History of Alternative Dispute Resolution in the United States. 2011. Disponível em: <http://www.cadmusjournal.org/files/pdfreprints/vol1issue3/Reprint_McManus_Silverstein_Brief_History_ADR.pdf>. Acesso em: 28 maio 2019.

MOORE, Kimberly A. Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation. **North Carolina Law Review**, v. 79, n. 4, p. 889–938, 2001. Disponível em: <<https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol79/iss4/2/>>. Acesso em: 25 jun. 2019.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Processo Civil Contemporâneo: um enfoque comparativo. **Revista da EMERJ**, v. 6, n. 24, p. 55–69, 2003. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista24/revista24_55.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2019.

MORGAN, Marc. Stop Looking Under the Bridge for Imaginary Creatures : A Comment Examining Who Really Deserves The Title Patent Troll. **The Federal Circuit Bar Journal**, v. 17, p. 165–180, 2008. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/fedcb17&div=18&g_sent=1&casa_token=&collection=journals&t=1558390659>. Acesso em: 21 maio 2019.

MULLIN, Joe. **After years of hype, patent troll Vringo demolished on appeal**. Ars Technica. Disponível em: <<https://arstechnica.com/tech-policy/2014/08/after-years-of-hype-patent-troll-vringo-demolished-on-appeal/>>. Acesso em: 18 jun. 2019.

MULLIN, Joe. **Electronic Frontier Foundation**. Electronic Frontier Foundation. Disponível em: <<https://www.eff.org/deeplinks/2018/02/ipr-process-saves-80-companies-paying-sports-motion-patent>>. Acesso em: 17 jun. 2019.

NOSYREVA, Elena. Alternative Dispute Resolution in the United States and Russia: A Comparative Evaluation. **Annual Survey of International & Comparative Law**, v. 7, n. 1, p. 7–14, 2001. Disponível em: <https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.h/&httpsredir=1&article=1053&context=fulbright_symposium>. Acesso em: 28 maio 2019.

PARISI, Francesco. Rent-seeking through litigation: Adversarial and inquisitorial systems compared. **International Review of Law and Economics**, v. 22, n. 2, p. 193–216, 2002. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144818802000893>>. Acesso em: 28 abr. 2019.

PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD. Trial Statistics IPR, PGR, CBM. **United States Patent and Trademark Office**, 2017. Disponível em: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2017-12-31.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.

PINTER, Rafael Wobeto. A Contraposição Adversarial-Inquisitorial foi Superada? **Revista de Processo Comparado**, v. 7, p. 53–96, 2018.

RANTANEN, Jason. Slaying the Troll: Litigation as an Effective Strategy against Patent Threats. **Santa Clara Computer & High Tech**, v. 23, p. 159–210, 2006. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/sccj23&div=11&g_sent=1&casa_token=z2c05NbLE7IAAAAA:XD7nLbAu9htv-1DSctm8r2TIHXbQJCFepEu8IxOKAG0AJsPp8wlySkpJD8aA5OrtRW4HGwd5NgY&collection=journals&t=1559246643>. Acesso em: 31 maio 2019.

RAWLINSON, Nik. **History of Apple: The story of Steve Jobs and the company he founded**. Macworld. Disponível em: <<https://www.macworld.co.uk/feature/apple/history-of-apple-steve-jobs-mac-3606104/>>. Acesso em: 12 jun. 2019.

REPKO, Melissa. How patent suits shaped a small East Texas town before Supreme Court's ruling. **The Dallas Morning News**, 2017. Disponível em: <<https://www.dallasnews.com/business/technology/2017/05/24/east-texas-supreme-court-ruling-setback-towns-final-verdict-locals-say>>. Acesso em: 27 maio 2019.

RHODE, Deborah L. **Ethics in practice: lawyers' roles, responsibilities, and regulation**. New York: Oxford University Press, 2003.

ROBERT WALTERS. Salary Survey 2019 Brasil. **Grupo Robert Walters**, 2019. Disponível em: <<https://www.robertwalters.com/content/dam/robert-walters/global/files/salary-survey/salary-survey-2019-brazil.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2019.

ROSENBERG, David; KOZEL, Randy J. Solving the Nuisance-Value Settlement Problem: Mandatory Summary Judgment. **Virginia Law Review**, v. 90, p. 1849–1907, 2004. Disponível em: <https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/351/>. Acesso em: 13 maio 2019.

RPX CORPORATION. NPE Litigation : Costs by Key Events. n. March, 2015. Disponível em:

<<https://www.rpxcorp.com/intelligence/blog/litigation-events-cost-drivers/>>. Acesso em: 31 maio 2019.

RUBIN, Paul H. Third-Party Financing of Litigation. **Northern Kentucky Law Review**, v. 38, p. 673–685, 2011. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/265755794_Third_Party_Financing_of_Litigation>. Acesso em: 10 maio 2019.

SAMPAT, Bhaven N. When Do Applicants Search for Prior Art? **The Journal of Law and Economics**, v. 53, n. 2, p. 399–416, 2010. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/10.1086/651959>>. Acesso em: 16 jun. 2019.

SGARBOSSA, Luís Fernando; JENSEN, Geziela. **Elementos de Direito Comparado - Ciência, Política Legislativa, Integração e Prática Judiciária**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008.

SHAVELL, Steven. **Foundations of Economic Analysis of Law**. 1. ed. Cambridge: Belknap Press, 2004.

SOUZA FILHO, Jaime Almeida de. A Controvérsia Dos Patent *Trolls* No Século XXI. **Revista da AMDE**, v. 17, p. 112–122, 2017. Disponível em: <<http://www.revista.amde.org.br/index.php/ramde/article/view/305>>. Acesso em: 31 mar. 2019.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Alice Corp. v. CLS Bank International. 2014. Disponível em: <https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf>. Acesso em: 7 jun. 2019.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc., 572 U.S. 2014. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/572/12-1163/>>. Acesso em: 20 maio 2019.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. 2014. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/572/12-1184/>>. Acesso em: 19 maio 2019.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC. 2017. Disponível em: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/581/16-341/>>. Acesso em: 27 maio 2019.

TARUFFO, Michelle. Observações sobre os Modelos Processuais de Civil Law e de Common Law. **Revista de Processo**, v. 110, p. 141–158, 2003.

THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. CPTN Holdings LLC and Novell Inc. Change Deal in Order to Address Department of Justice’s Open Source Concerns. **Justice News**, 2011. Disponível em: <<https://www.justice.gov/opa/pr/cptn-holdings-llc-and-novell-inc-change-deal-order-address-department-justices-open-source>>. Acesso em: 26 maio 2019.

TRESSE, Vitor Schettino; MÜLLER, Juliana Martins de Sá. Patentes “Troll” no Contexto Brasileiro: Como Alinhar Experiências Internacionais aos Padrões do Ordenamento Jurídico Nacional? **Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação**. 1 ed. Florianópolis: Conpedi, n. 1 ed., p. 326–345, 2014. Disponível em:

<<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=e863034497096245>>. Acesso em: 31 mar. 2019.

TYLER, Neil S. Patent Nonuse and Technology Suppression: The Use of Compulsory Licensing to Promote Progress. **University of Pennsylvania Law Review**, v. 161, p. 451–475, 2014. Disponível em: <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1548&context=penn_law_review>. Acesso em: 23 jun. 2019.

U.S.NEWS. **Lawyer Salary**. Disponível em: <<https://money.usnews.com/careers/best-jobs/lawyer/salary>>. Acesso em: 21 jun. 2019.

UNITED STATES GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality. 2013. Disponível em: <<https://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>>. Acesso em: 14 maio 2019.

UNITED STATES OF AMERICA. Code of Laws of the United States. Disponível em: <<http://uscode.house.gov/>>. Acesso em: 25 jun. 2019.

UNITED STATES OF AMERICA. Leahy–Smith America Invents Act - Public Law 112–29. 2011. Disponível em: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20110916-pub-1112-29.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2019.

UNITED STATES OF AMERICA. Public Law 88-352. Disponível em: <<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-Pg241.pdf>>. Acesso em: 7 jun. 2019.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. About Us. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/about-us>>. Acesso em: 8 jun. 2019.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. General information concerning patents. 2015. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents>>. Acesso em: 8 jun. 2019.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. **Inter Partes Review**. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/trials/inter-partes-review>>. Acesso em: 16 jun. 2019.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. U.S. Patent Activity Calendar Years 1790 to the Present. 2016. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/h_counts.htm>. Acesso em: 9 jun. 2019.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. United States Patent and Trademark Office Performance and Accountability Report FY 2018. 2018. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/uspto-annual-reports>>. Acesso em: 22 jun. 2019.

VIANNA, José Ricardo Alvarez. Apontamentos Sobre a Litigância de má-fé no CPC/2015. **Revista de Processo - RePro**, v. 280, p. 143–167, 2018.

VIEIRA, Andréia Costa. **Civil Law e Common Law Os Dois Grandes Sistemas Legais**

Comparados. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2007.

VRINGO. Letter from Vringo Infrastructure, Inc. to Zte Corporation. Disponível em: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1410428/000114420412052946/v324379_ex99-1.htm>. Acesso em: 18 jun. 2019.

WAUTERS, Robin. Mobile tech firm Vringo to sell \$31.2m worth of stock to buy over 500 Nokia patents for (at least) \$22m. The Next Web. Disponível em: <<https://thenextweb.com/insider/2012/08/09/mobile-tech-firm-vringo-to-sell-31-2m-worth-of-stock-to-buy-ip-from-nokia-and-more/>>. Acesso em: 18 jun. 2019.

WIGMORE, John Henry. A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common law: including the statutes and judicial decisions of all jurisdictions of the United States and Canada. p. 5 v., 1923. Disponível em: <<file://catalog.hathitrust.org/Record/010440173>>. Acesso em: 3 maio 2019.

WILD, Joff. The real inventors of the term “patent troll” revealed. **IAM Magazine**, p. 1–2, 2008. Disponível em: <<http://www.iam-magazine.com/blog/detail.aspx?g=cff2afd3-c24e-42e5-aa68-a4b4e7524177>>.

WILD, Joff. The real inventors of the term “patent troll” revealed. IAM Magazine. Disponível em: <<https://www.iam-media.com/real-inventors-term-patent-troll-revealed>>. Acesso em: 12 maio 2019.

YOON, James C.; WILSON SONSINI GOODRICH & ROSATI. IP Litigation in United States. Stanford Law School, 2016. Disponível em: <<https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2016/07/Revised-Stanford-August-4-2016-Class-Presentation.pdf>>. Acesso em: 7 abr. 2019.

ZAUZMER, Robert A. The Misapplication of the Noerr-Pennington Doctrine in Non-Antitrust Right to Petition Cases. **Stanford Law Review**, v. 36, p. 1243–1272, 1984. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/stflr36&div=42&g_sent=1&casa_to ken=-DGXtJNcBTEAAAAA:8FaMrBOVa4CMYvls6tJB4P90PAbzUAz5XphcKb2ugvCcuRpumzXcuglisSTeNit2w8qwt9qYgw&collection=journals&t=1561688708>. Acesso em: 25 jun. 2019.