

**O CÓDIGO DA  
PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
CONFORME OS  
TRIBUNAIS**

**Volume 1 - patentes**

**Editores**

João de Almeida  
João Luiz da Silva Almeida

**Conselho Editorial**

Adriano Pilatti	Geraldo L. M. Prado	Lúcio Antônio Chamon Junior
Alexandre Bernardino Costa	Gina Vidal Marcilio Pompeu	Luigi Bonizzato
Alexandre Morais da Rosa	Gisele Cittadino	Luis Carlos Alcoforado
Ana Alice De Carli	Gustavo Noronha de Ávila	Luiz Henrique Sormani Barbugiani
Beatriz Souza Costa	Gustavo Sénéchal de Goffredo	Manoel Messias Peixinho
Bleine Queiroz Caúla	Helena Elias Pinto	Marcellus Polastri Lima
Caroline Regina dos Santos	Jean Carlos Fernandes	Marcelo Ribeiro Uchôa
Daniele Maghelly Menezes Moreira	Jerson Carneiro Gonçalves Junior	Márcio Ricardo Staffen
Diego Araujo Campos	João Carlos Souto	Marco Aurélio Bezerra de Melo
Emerson Garcia	João Marcelo de Lima Assafim	Ricardo Lodi Ribeiro
Firly Nascimento Filho	João Theotônio Mendes de Almeida Jr.	Roberto C. Vale Ferreira
Flávio Ahmed	José Emilio Medaur	Sérgio André Rocha
Frederico Antonio Lima de Oliveira	Josiane Rose Petry Veronese	Victor Gameiro Drummond
Frederico Price Grechi	Leonardo El-Amme Souza e Silva da Cunha	Sidney Guerra

Conselheiros beneméritos: Denis Borges Barbosa (*in memoriam*)  
Marcos Juruena Villela Souto (*in memoriam*)

**Conselho Consultivo**

Andreya Mendes de Almeida Scherer Navarro	Caio de Oliveira Lima
Antonio Carlos Martins Soares	Francisco de Assis M. Tavares
Artur de Brito Gueiros Souza	Ricardo Máximo Gomes Ferraz

**Filiais**

Sede: Rio de Janeiro  
Av. Presidente Vargas - nº 446 –  
7º andar - Sala 705  
CEP: 20071-000  
Centro – Rio de Janeiro – RJ  
Tel. (21) 3933-4004 / (21) 3249-2898

São Paulo (Distribuidor)  
Rua Sousa Lima, 75 –  
CEP: 01153-020  
Barra Funda – São Paulo – SP  
Telefax (11) 5908-0240

Minas Gerais (Divulgação)  
Sergio Ricardo de Souza  
[sergio@lumenjuris.com.br](mailto:sergio@lumenjuris.com.br)  
Belo Horizonte – MG  
Tel. (31) 9296-1764

Santa Catarina (Divulgação)  
Cristiano Alfama Mabilia  
[cristiano@lumenjuris.com.br](mailto:cristiano@lumenjuris.com.br)  
Florianópolis – SC  
Tel. (48) 9981-9353

Pedro Marcos Nunes Barbosa e  
Denis Borges Barbosa

# O CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL CONFORME OS TRIBUNAIS

Comentado com  
Precedentes Judiciais

**Volume 1** - patentes

Editora Lumen Juris  
Rio de Janeiro  
2018

Copyright © 2018 by Pedro Marcos Nunes Barbosa, Denis Borges Barbosa

Categoria: Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Diagramação: Rômulo Lentini

Imagem da capa: Robert Seymour, Walking by Steam,  
Riding by Steam, Flying by Steam, 1830.

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.  
não se responsabiliza pelas opiniões  
emitidas nesta obra por seu Autor.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer  
meio ou processo, inclusive quanto às características  
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais  
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,  
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e  
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à  
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil  
*Printed in Brazil*

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO-NA-FONTE

---

B238c

Barbosa, Pedro Marcos Nunes

O código da propriedade industrial conforme os tribunais : comentado  
com precedentes judiciais : volume 1 : patentes / Pedro Marcos Nunes Barbosa,  
Denis Borges Barbosa. – Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2017.

1120 p. : il. ; 23 cm. – (O código da propriedade industrial conforme os  
tribunais ; v. 1).

ISBN 978-85-519-0482-4

1. Propriedade intelectual. 2. Direito autoral. 3. Propriedade industrial.  
4. Patente. 5. Jurisprudência. I. Barbosa, Denis Borges. II. Título. III. Série.

CDD 346.81048

Ficha catalográfica elaborada por Ellen Tuzi CRB-7: 6927

## Os Autores

### **Pedro Marcos Nunes Barbosa**

Doutor em Direito Comercial pela USP

Mestre em Direito Civil pela UERJ

Especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio

Professor de Direito Civil, Direito Comercial e Propriedade Intelectual da PUC-Rio

Perito Judicial em Propriedade Intelectual no TJERJ

Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados

### **Denis Borges Barbosa**

Doutor em Direito Internacional pela UERJ

*Master of Laws* pela Columbia University/NY

Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho

Procurador do Município do Rio de Janeiro

Professor dos Programas de Mestrado e Doutorado do INPI, PPED-UFRJ e da PUC-Rio

Sócio Fundador de Denis Borges Barbosa Advogados



# Alerta

A presente obra é fruto de mais de sete anos de pesquisa pretoriana, numa colaboração acadêmica entre dois professores da seara, pai e filho. Ambos os autores são apaixonados pela propriedade intelectual, sua perspectiva poliédrica, desde que aplicada na forma e nos parâmetros dos axiomas constitucionais.

Deste modo, o contributo trazido – num Código Comentado de uma Lei editada há mais de vinte anos – versa sobre a experiência jurisprudencial somada à leitura focalizada aos interesses públicos primários na hermenêutica da disciplina.

Para tanto, cotejou-se os dispositivos legais em complementaridade à seleção dos excertos mais relevantes de precedentes da Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, e dos Tribunais Superiores (inclusive do extinto Tribunal Federal de Recursos), de modo que o leitor perceba as vicissitudes interpretativas ao longo dos anos.

Por sinal nota-se um uso generalizado, retórico e atécnico de precedentes nos discursos sobre propriedade intelectual, em proposital confusão entre *decisum* e jurisprudência; e acredita-se que a presente obra auxilia na minoração das assimetrias informacionais acerca das posições de cada Tribunal para com cada tipo de contenda.

Em virtude da dinamicidade pretoriana, e portanto da necessidade de constante atualização do texto e dos julgados, optou-se por publicar o primeiro volume dedicado a patentes, para, em seguida, finalizarmos o labor do segundo volume dedicado aos desenhos industriais, aos signos distintivos, aos procedimentos, e aos crimes contra a propriedade industrial.

Ao leitor com muito carinho.

*Pedro Barbosa & Denis Barbosa*



## Dedicatória

Dedico esse livro ao meu pai e co-autor desta obra: Denis Borges Barbosa. Denis vive em mim e em todos para os quais lecionou, orientou e dialogou em sua vasta obra.

*Pedro Marcos Nunes Barbosa*



## Agradecimentos

Esse livro teve, de minha parte, a inspiração de uma das pessoas que mais admiro na vida: Marcia Helena Ribeiro Pereira Nunes. No começo da minha carreira na advocacia fiquei absolutamente encantado com aquele ser que fulminava todos os clichês existentes sobre o tipo de juiz criticado no clássico *Elogio dei Giudici* de Calamandrei. Marcia esteve magistrada três vezes (no ambiente laboral, como juíza de direito, e por fim como julgadora no âmbito Federal) e já no ocaso da carreira pública continuava apaixonada pela leitura de cada peça dos autos, sempre humilde, culta, e estudiosa. Não fazia subsunção de precedentes, seja do Tribunal a qual pertenceu, seja das Cortes Superiores, e buscava entender a *ratio decidendi* para evitar a consolidação da falaciosa *jurisprudência de ementas*. Iniciei a proposta da escrita deste livro profundamente influenciado pela maneira como sempre exerceu a virtude da adjudicação *prudencial* do Direito.

Sou grato aos aprendizados que adquiri ao longo dos anos no contencioso da propriedade intelectual junto à Vania Maria Pacheco Lindoso. Se houve uma transformação positiva na jurisprudência da matéria de patentes no Brasil, muito se deve ao empenho da mais combativa e eficiente procuradora que o INPI já teve a honra de albergar. Me tornei um advogado mais obstinado pelo exemplo que extraí de ti.

No que é pertinente a vida profissional intra escritório, sem meus sócios e companheiros, certamente teria levado o dobro de tempo para terminar a obra, já que tantas vezes reparti difíceis tarefas, viagens, e casos judiciais com vocês para que pudesse prosseguir escrevendo.

Agradeço a oportunidade que tive de ingressar na carreira acadêmica na amada PUC-Rio, à maravilhosa mãe-de-adoção *afetiva* Gisele Guimarães Cittadino, pois foi na toada do magistério desta instituição que pude me aprofundar na temática da propriedade intelectual. Aprendi muito com alguns gênios-mirins que conheci na graduação e pós-graduação *latu sensu* desta instituição *mater*.

Na esteira do desenvolvimento de minha vida institucional/acadêmica, agradeço ao culto professor Fernando Fragoso, que anos atrás teve a genoridade/ousadia de chamar um jovem para reger a direção cultural da mais tradicional casa de causídicos do Brasil, o Instituto dos Advogados Brasileiros. Em

nenhum outro lugar pude absorver melhor a interface do Direito da P.I. com os ramos da seara Penal, Administrativa, Processual etc.

Agradeço ao contribuinte por me permitir estudar na UERJ e na USP sem pagar *um centavo sequer*, duas das melhores universidades do mundo em que pude construir base à minhas precompreensões e conhecimentos. Lá também tive a sorte de conviver com grandes professores como Heloísa Helena Gomes Barboza, Rosangela Azevedo Gomes, Maria Celina Bodin de Moraes, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Newton Silveira, Paula Andrea Forgioni, José Reinaldo de Lima Lopes, e Rodrigo Octavio Broglia Mendes. Quem tem a honra em estudar em tais instituições não *sai* maior (intelectualmente) do que entrou apenas pelos fabulosos nomes no magistério, mas também pelo processo simbiótico de absorção cultural junto a colegas como como Samir Namur, João Victor Longhi, Raul Murad, Vitor Almeida, Ruy Camillo, Rafael Bianchini, Vinicius Gertulino e André Estevez.

Por fim sou muito grato ao contínuo carinho de minha Ana Paula de Carvalho Queiroz: enquanto a vida passa crescemos juntos!

À todos vocês, muito, mas muito obrigado.

*Pedro Marcos Nunes Barbosa*

## Sumário

Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996.....	1
Art. 1º Conteúdo da Lei .....	1
Art. 2 Matéria Protegida.....	9
Art. 3 Aplicação a Beneficiários do Exterior .....	19
Art. 4 Aplicação de Direito Internacional aos Nacionais .....	23
Art. 5 Bens Móveis .....	27
Título – I Das Patentes.....	31
Capítulo I – Da Titularidade .....	31
Art. 6 Autor de Invento.....	31
Art. 7º Inventores Independentes .....	53
Capítulo II – Da Patenteabilidade .....	57
Seção I das Invenções e dos Modelos de Utilidade .....	57
Art. 8 Requisitos Técnicos da Invenção.....	57
Art. 9 Requisitos técnicos do Modelo de Utilidade .....	67
Art. 10 O que é Invento.....	95
Art. 11 Novidade .....	133
Art. 12 Período de graça .....	169
Art. 13 Atividade Inventiva.....	181
Art. 14 Ato Inventivo .....	203
Art. 15 Aplicação Industrial .....	213
Seção II – Da Prioridade .....	221
Art. 16 Prioridade Internacional.....	221
Art. 17 Prioridade Nacional.....	239
Seção III Das Criações não Patenteáveis.....	245
Art. 18 Proibições Categóricas .....	245
Capítulo III Do Pedido de Patente .....	267
Seção I – Do Depósito do Pedido.....	267
Art. 19 Conteúdo do Pedido .....	267

Art. 20 Depósito e Exame Formal Preliminar .....	317
Art.21 Exigências no Exame Formal Preliminar .....	339
Seção II – Das Condições do Pedido.....	343
Art. 22 Unidade de Invenção.....	343
Art. 23 Unidade do Modelo de Utilidade .....	359
Art. 24 Suficiência descritiva e Material biológico .....	361
Art. 25 Reivindicações.....	375
Art. 26 a 28 Divisão de Pedidos.....	399
Art. 27 Características dos Pedidos Divididos .....	407
Art. 28. Retribuições dos Pedidos Divididos.....	409
Art. 29 Retirada de pedido.....	411
Seção III – Do Processo e do Exame do Pedido .....	417
Art. 30 Inspeção pública do Objeto do Pedido .....	417
Art. 31 Subsídios ao Exame .....	425
Art. 32 Alterações ao Pedido Inicial.....	431
Art. 33 Início do Exame Substantivo do Pedido .....	457
Art. 34 Exame Substantivo .....	463
Art. 35 Elaboração do Relatório de Busca .....	475
Art. 36 Intimação do Depositante do Parecer Negativo .....	485
Art. 37 Decisão do Pedido .....	491
Capítulo IV – Da Concessão e da Vigência da Patente.....	499
Seção I – Da Concessão da Patente .....	499
Art. 38 Concessão da Patente.....	499
Art. 39 Carta Patente .....	507
Seção II –Da Vigência da Patente .....	515
Art. 40 Vigência da Patente.....	515
Capítulo V – Da Proteção Conferida pela Patente.....	529
Seção I – Dos Direitos.....	529
Art. 41 Extensão da exclusiva .....	529
Art. 42 Conteúdo Negativo da Patente.....	541

Art. 43 Limitações à Exclusividade Advinda da Patente .....	581
Art. 44 Direito de Obter Compensação.....	615
Seção II – Do Usuário Anterior .....	641
Art. 45 Boa-Fé do Utente Anterior.....	641
Capítulo VI – Da Nulidade da Patente .....	651
Seção I – Das Disposições Gerais.....	651
Nulidade de Patente .....	651
Art. 46 Nulidade na Violação do CPI.....	651
Art. 47 Extensão das Nulidades.....	663
Art. 48. Nulidade e Eficácia Retroativa .....	669
Art. 49 Adjudicação de Patente.....	677
Seção II – Do Processo Administrativo de Nulidade .....	687
Art. 50 Procedimento Administrativo de Nulidade .....	687
Art. 51 Legitimidade e Prazo do PAN .....	697
Art. 52 Prazo de Intimação do Titular.....	703
Art. 53 Emissão de Parecer do INPI no PAN .....	705
Art. 54 Decisão do PAN.....	709
Art. 55 Certificados de Adição e PAN .....	715
Seção III – Da Ação de Nulidade.....	717
Art. 56 Ação de Nulidade [do ato administrativo] .....	717
Art. 57 Foro e Posição do INPI.....	747
Capítulo VII – Da Cessão e das Anotações .....	759
Art. 58 Cessão do Pedido e da Patente .....	759
Art. 59. O INPI fará as Seguintes Anotações: .....	775
Art. 60 Produção de Efeitos e Terceiros .....	789
Capítulo VIII – Das Licenças .....	795
Seção I – Da Licença Voluntária.....	795
Art. 61 Licença Voluntária .....	795
Art. 62 Averbação da licença de patentes.....	807
Art. 63 Titularidade do Aperfeiçoamento .....	819

Art. 64 Oferta de Licença.....	825
Art. 65 Arbitramento Remuneratório pelo INPI .....	833
Art. 66 Redução da Anuidade Durante o Oferecimento .....	835
Art. 67 Cancelamento da Licença .....	837
Seção III – Da Licença Compulsória e da Exaustão Internacional .....	839
Art. 68 Licença Compulsória por Abuso .....	839
Art. 69 Não Cabimento da Licença Compulsória.....	869
Art. 70 Licença Compulsória por Dependência.....	873
Art. 71 Licença Compulsória por Interesse Público.....	883
Art. 72 Licenças obrigatórias não exclusivas .....	901
Art. 73 Procedimento das Licenças Coativas de Interesse Privado .....	905
Art. 74 Início do Uso da Invenção Licenciado.....	915
Capítulo IX – Da Patente de Interesse da Defesa Nacional .....	919
Art. 75. Da patente de Interesse da Defesa Nacional.....	919
Capítulo X – Do Certificado de Adição de Invenção.....	931
Art. 76 Certificados de adição .....	931
Art. 77 Acessoriedade do Certificado de Adição .....	941
Capítulo XI Da Extinção da Patente .....	943
Art. 78 Extinção da Patente .....	943
Art. 79 Limites à Renúncia.....	959
Art. 80-83 Caducidade por Abuso ou Falta de uso .....	961
Art. 81 Intimação para Manifestação do Titular .....	969
Art. 82 Prazo para Decisão do INPI .....	971
Art. 83 Efeitos da Decisão de Caducidade.....	973
Capítulo XII – Da Retribuição Anual .....	975
Art. 84 Retribuição .....	975
Art. 85 Aplicação da Retribuição Anual.....	983
Art. 86 Consequência da Falta de Pagamento da Retribuição.....	985
Capítulo XIII .....	987
Art. 87 Da Restauração .....	987

Capítulo XIV – Da Invenção e do Modelo de Utilidade	
Realizado por Empregado ou Prestador de Serviço.....	993
Art. 88 Dos Inventos de Serviço.....	993
Art. 89 Partilha Negocial dos Ganhos Econômicos .....	1019
Art. 90 Invento Livre .....	1023
Art. 91 Titularidade Repartida: Invento Misto.....	1029
Art. 92 Aplicação do Regime às Relações não Trabalhistas .....	1085
Art. 93 Aplicação do Regime aos Entes Públicos .....	1093



# Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996

## Regula Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial

### *Disposições Preliminares*

### **Art. 1º Conteúdo da Lei**

**Art. 1º** Esta Lei [a] regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial [b]

### *Direito anterior (CPI 1971)*

ART.1 - É instituído o Código da Propriedade Industrial, de acordo com o estabelecido nesta Lei.

### **DIREITO CONSTITUCIONAL RELEVANTE**

Art. 5º ..... XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País

Art.218 (...)

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

## [A] “ESTA LEI”

A Lei 9.729/96 seguramente não regula, como se propõe, “direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”. Não o faz, por carência e por excesso.

Os textos normativos deixam de regular importantíssimos aspectos da *circulação* dos direitos de propriedade industrial: todo o regramento das licenças (a exemplo da lei sobre franquias, 8.955/94), dos direitos e obrigações das partes licenciante e licenciada, por exemplo, é deixado ao direito comum.

Também deixa de reger as práticas de abuso da patente, da marca e do próprio sistema de propriedade industrial (a exemplo da Lei sobre o abuso do poder econômico, 12.529/2011), sem falar do conjunto de outros direitos de propriedade industrial que permanecem estranhos à norma-texto codificada: os nomes de empresa, para citar um elemento clássico dos Tratado-Contratos internacionais, se acha inserido em parte no Código Civil, em parte em legislação esparsa.

## *Lei ou código?*

A lei se peja de chamar-se “Código”, embora intrinsecamente o seja. Desde 1945, quando a primeira lei geral brasileira sobre Propriedade Industrial foi promulgada através do Decreto Lei 7.903, a denominação sempre correspondeu à realidade: tivemos o Código da Propriedade Industrial de 1945, o de 1967, o de 1969 e – finalmente – o de 1971. Nunca se lhes contestou a natureza de Código. No *site* do Planalto, está classificada entre os códigos nacionais.

Fazem-no, agora, e não é difícil perceber a razão. Diz o Art. 64 § 4º. da Carta da República que não serão sujeitos a prazo de urgência os projetos de Código. Ao Poder Executivo, porém, convinha fazer voar o projeto, sem o trâmite que a Carta impõe. Daí rebatizar o Código (que foi assim enviado) – tentando frustrar o espaço de participação e debate que o povo brasileiro e, em particular, o setor industrial, tinha um interesse, constitucionalmente reconhecido, de exigir.

**[B] DIREITOS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS  
À PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

***Noção de Propriedade Industrial***

O que vem a ser Propriedade Industrial? Na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1 § 2), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

A Convenção enfatiza que, conquanto a qualificação “industrial” este ramo do Direito não se resume às criações industriais propriamente ditas, mas “entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas”<sup>1</sup>.

***Precedentes Judiciais***

“Cabe aqui esclarecer, ainda que de forma singela, as vertentes da proteção da propriedade intelectual nos sistemas jurídicos brasileiro e internacional. (...) Abrange, portanto, os direitos autorais e os direitos de propriedade industrial, num reconhecimento à interrelação entre as todas as formas de criação intelectual. Cada uma destas espécies, porém, cuida de proteger tais criações de modo diverso, respeitando a singularidade de seus formatos e aplicações. Assim é que, no Brasil, possuem seus próprios princípios e disciplinas - regendo-se os direitos de propriedade industrial pela Lei nº 9.279/96 e os direitos autorais pela Lei nº 9.610/98, seguindo, aliás, orientação internacional firmada pelas Convenções de Paris e de Berna,

---

1 A Convenção de Paris (vide [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf)), dispõe em seu Artigo I, § 2º o seguinte: “A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica e de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.

respectivamente. (...) Assim, nessa diferenciação, teremos principalmente dois elementos fundamentais: (a) o direito de autor decorre, basicamente, das obras intelectuais no campo literário e artístico; (b) o registro da obra intelectual, no campo do direito de autor, não constitui mas, apenas, presume a autoria (ou titularidade originária do direito) ao contrário da 'propriedade industrial', em que a formalidade do registro válido importa na constituição - ou atribuição - do direito ao titular (do invento, modelo industrial ou marca) em relação ao privilégio de seu uso. Naturalmente, o registro - no campo da propriedade industrial - para gerar o efeito constitutivo de direito (privilégio de uso) deve seguir a legislação e procedimento administrativo próprios." TJSP, AC 0021455-57.2010.8.26.0006, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. José Reynaldo, 16 de agosto de 2011.

### ***O que é Propriedade Industrial e não está nesta Lei***

Um elemento inegavelmente integrante da propriedade industrial - o nome comercial, ou melhor, nome de empresa - não foi incluído na Lei 9.279/96. Certamente deveria tê-lo sido, pois subsistem todos os problemas de uma proteção múltipla, de base estadual, à qual se soma a aplicação do art. 8o. da CUP, coisa que o novo código civil de 2002 (art. 1155 e seguintes) só fez agravar. O leitor poderá perceber a caótica litigância advinda da dualidade regulatória no que é pertinente ao art. 124, V, do CPI, com a quantidade de Precedentes Judiciais edificadas. Por sinal, o resquício da legislação civil em tal matéria também contribui para a manutenção de uma regra sobre a parcial inalienabilidade de um signo distintivo que não tem nada de especial.

Em leis específicas, temos no nosso sistema a proteção às topografias de semicondutores (Lei 11.484/2007), aos cultivares (Lei 9.456/97), aos programas de computador (Lei 9.609/98) e - se é realmente parte da Propriedade Intelectual - aos dados confidenciais apresentados às autoridades para autorização de comercialização de agrotóxicos e outros produtos (lei 10.603/2002).

O recital do art. 2º. do CPI não abrange, obviamente, a totalidade dos objetos da Propriedade Industrial, previstos em outras legislações nacionais. O rol dos objetos legais é menor que os dos objetos possíveis na teia das relações econômicas; como veremos adiante, no tratamento das definições constitucionais de "outras criações industriais" e "outros signos distintivos", haverá amparo para a constituição futura de outros direitos do mesmo gênero.

Todo o teor da Lei de Propriedade Industrial deve ser interpretado conforme a Constituição Federal e os valores que servem de guia, nos termos do artigo 2º abaixo, e do inciso XXIX, do artigo 5º e artigo 170 (e incisos), ambos da Constituição Federal.

## Texto Internacional Aplicável e Interpretação Conforme TRIPs

Note-se que existe um número considerável de dispositivos de textos internacionais (por exemplo, a CUP), que merecem aplicação direta como parte da normativa doméstica, tanto para partes estrangeiras não domiciliadas, mas também pelos domiciliados no Brasil, estes especialmente através dos mecanismos do art. 4º.

Como saber se um texto internacional terá aplicabilidade direta no sistema nacional? Um mecanismo simples o indica: se o próprio dispositivo aponta essa destinação: a norma aplicável dirá, por exemplo, “O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente” (CUP Artigo 4 ter). O destinatário deste texto é a parte privada, o inventor.

Já nesse segundo exemplo o preceito apenas obriga os estados nacionais a legislarem sobre a matéria versada: “1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.” (CUP Art. 10 bis). Assim, é na norma-texto interna que cumpre, ou não cumpre, o dispositivo internacional que se vai buscar o dispositivo cogente.

Assim, o ponto de especial relevância é o da natureza das normas convencionais, quanto a seus destinatários <sup>2</sup>:

Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, dirigidas aos Estados Soberanos em suas funções de Direito Externo: regras de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de anuidades, e assim por diante

Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os Estados

---

2 Bodenhansen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg.

tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são obrigados legislar de uma forma”.

Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto-executivas. Distinguem-se, dentre estas, as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo: não se poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos anos) e, as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao nacional *pelo menos* o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao estrangeiro.

A análise dos textos trazidos, a cada momento, como preceito internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta “norma” cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas deveres jurídicos de Direito Internacional Público entre os Estados?

Dirigindo-se a “norma” aos Estados, em particular determinando-lhes o dever, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação do texto convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais as regras internas deveriam – obrigação no plano internacional – ser instituídas, ou tornadas inaplicáveis. Se tal inadimplemento perante a “norma” internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da “norma” interna <sup>3</sup>.

De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro dos atos internacionais não internalizados, inclusive do TRIPs, desde que atendidos os seguintes pressupostos:

- a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como prudente sob a ótica no Direito Brasileiro; e
- b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs não tenha claramente direcionado a outro caminho.

---

3 Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em resguardo de direitos humanos; nem consideraremos, aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação internacional *ad legislandum* não satisfeita.

Ao mencionar “a aplicação do objeto previsto em TRIPs”, não pressupomos qualquer lei que se destine a implementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional.

Em suma, a integridade do sistema jurídico <sup>4</sup> impele a que – salvo decisão política, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à qual o Brasil se vincula.

## *Precedentes Judiciais*

“O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000” Embargos Infringentes (AC)2000.02.01.007453-0, Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, 30 de agosto de 2007. (*exatamente* no mesmo sentido: AC 200102010304216, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, 27 de setembro de 2005, e AC 2001.51.01.538718-7 Sexta Turma do TRF2, 17 de novembro de 2004)

“Desta forma, em que pesem os argumentos desenvolvidos pela Apelante, em nada foram abalados os fundamentos da sentença, quer pelo que acima foi aludido, quer porque a alteração da Lei 9.279/96, primeiro pela MP 2006

---

4 Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.

Correa, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement (Oxford Commentaries on International Law).

e, depois, pela MP 2014-3/2000, depois convertida na Lei nº 10.196/20001, não alterou a situação nem prejudicou nenhum suposto direito da apelante bem como porque o invocado Acordo TRIPS – Acordo de natureza comercial e, se entendido como Tratado, tendo a natureza contratual entre os Países-Membros que o aprovaram, determinando que venham a legislar para ocorrer a internalização de suas regras, de forma que, por necessitar de regulamentação, não cria direitos diretamente em face de particulares, não sendo, no que diz respeito à hipótese em exame, auto-aplicável, como bem coloca a dita sentença recorrida, de forma alguma beneficiando a Apelante, ao contrário do que a mesma pretende”. (grifos nossos) TRF2, Apelação Cível 2005.51.01.519897-9, 1ª Turma Especializada, Rel. JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 02.04.2008.

### ***Doutrina Complementar***

Barbosa, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010 [Doravante: TPI2010], vol. I, Cap. I, Seção 2

Gama Cerqueira, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Edição, Lumen Juris, 2010 [Doravante TPI1946], p. 1-110.

## Art. 2 Matéria Protegida

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social [a] e o desenvolvimento tecnológico e econômico[b] do País, efetua-se mediante [c]:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade [d];

II - concessão de registro de desenho industrial [e];

III - concessão de registro de marca [f];

IV - repressão às falsas indicações geográficas [g]; e

V - repressão à concorrência desleal [h].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art.2 - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante

a) concessão de privilégios

de invenção;

de modelo de utilidade;

de modelo industrial; e

de desenho industrial;

b) concessão de registros de marca de indústria e de comércio ou de serviço; e de expressão ou sinal de propaganda;

- c) repressão a falsas indicações de procedência;
- d) repressão à concorrência desleal.

## **DIREITO CONSTITUCIONAL RELEVANTE**

Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País

Art.218 (...) § 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

## **DIREITO INTERNACIONAL RELEVANTE**

Convenção da OMPI

ART.2 - Para os fins da presente Convenção, entende-se por

(...)

VIII - “propriedade intelectual”, os direitos relativos:

- às obras literárias, artísticas e científicas,
- às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão,
- às invenções em todos os domínios da atividade humana,
- às descobertas científicas,
- aos desenhos e modelos industriais,
- às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais,
- à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

CUP, ART.1

1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.

2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

TRIPs, Art. 1º (...)

2 - Para os fins deste Acordo, o termo “propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II.

## **[A] INTERESSE SOCIAL**

Nosso primeiro Código da Propriedade Industrial, editado em 27 de agosto de 1945 por meio do Decreto-Lei nº 7.903 e, posteriormente, modificado pelo Decreto-Lei nº 8.481 de 27 de dezembro do mesmo ano, previa o seguinte:

“A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo.”

A lei no. 5648/71, como em vigor, assim dispõe:

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Dessa redação, que no pertinente se encontrava no texto original, foi in-  
duzida a fórmula do dispositivo da Constituição de 1988, que assim prevê:

Art. 5º. (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Desta feita, a funcionalização dos direitos de propriedade intelectual é tradição de nosso direito. O texto do art. 2º. desta Lei transpõe ao nível da lei ordinária o fluxo interpretativo que decorre diretamente da base constitucional. Note-se que essa funcionalização específica da Constituição se acresce àquela disposição genérica do art. 5º. XXIII da Constituição Federal, “a propriedade atenderá a sua função social”.

Tal cláusula funcional específica a Propriedade Industrial, aliás, aponta para elementos que se caracterizam muito mais como de fim *político* (no sentido de optar pelo nacional em face do não-nacional) do que em qualquer propósito *stricto sensu* social. Com efeito, a cláusula reza que as propriedades industriais se concederão “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico *do País*”.

Poder-se-ia simplesmente notar que, com a noção do Art. 5º, XXIII, a propriedade industrial deixaria de ser uma juridicidade auto-centrada, um valor em si mesmo, para ter uma transcendência além de seu titular/autor. Assim, “função social” seria toda e qualquer transcendência do interesse egoístico. Preferimos, no entanto, configurar o “social” em uma acepção mais restrita, contemplando os sujeitos de direito atinentes ao art. 170 da CRFB, ou seja, os concorrentes, os consumidores, o meio ambiente e os Poderes Públicos.

### ***Precedentes Judiciais***

“Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e o seu exercício não é um fim em si mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-se na própria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o que caracteriza a sua função social. Um desses aspectos se mostra quando se verifica a imensa diferença tecnológica existente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de

vigência da patente significará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá utilizar uma tecnologia já obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente utilizar um produto de tecnologia ultrapassada” TRF2, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

“Como cediço, o direito de propriedade, seja material ou imaterial, deve ser exercido observando-se a função social da empresa, nos termos do art. 5º da CRFB. Aliás, a observância do função social do direito que se exerce encontra-se disseminada por toda a Constituição Federal., conduzindo o intérprete das normas a uma releitura dos institutos, incluindo-se aí, a Lei de Propriedade Industrial e demais normas de direito civil. A CRFB/88 determina, ainda, que a ordem econômica observe a função social da propriedade, sendo este um dos limites à livre iniciativa conferida. Evidencia-se que, hodiernamente, todos os direitos devem atender à uma função social, sendo certo que a solução do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da coletividade, dentre os quais se inclui, sem dúvidas, o Princípio da Preservação da Empresa”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AC 2006.001.63393, Julgado em 10.11.2009.

“No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” STJ, 4ª Turma, Min. Salvio de Figueiredo, REsp 3.230, DJ 01.10.1990.

## **[B] DIREITO AO DESENVOLVIMENTO**

### ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 Cap. II, [ 3 ] § 2 . - O direito constitucional ao desenvolvimento

## *Precedentes Judiciais*

“Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada garantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevalência ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país” TRF2, 1ª Turma Especializada, AI 2007.02.01.013465-9, JC Márcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008.

“(…) numa análise jurídica sobre registro patentário, não cabem tendências “ideológicas” pró ou contra patente. A opção política foi feita pelo Poder Executivo e acolhida pelo Poder Legislativo, incluindo no sistema legislativo brasileiro, a proteção patentária. Cabe ao Judiciário aplicar a legislação, obviamente tendo em vista os princípios e objetivos que norteiam o sistema jurídico pátrio, sobretudo os dispostos na Carta Constitucional(…) Numa análise “macro” a respeito da concessão de proteção patentária, ainda que venham a lume casos individuais de utilização de inventos inicialmente protegidos, como um caso cuja jurisprudência se juntou nos autos, da empresa Milenia Agro Ciências S/A (fls. 191), não resta dúvida de que os titulares dos interesses envolvidos em litígios como o vertente são, de um lado, o titular do registro e, de outro, a sociedade, como um todo, que poderá vir, ou não, a ser privada de uma maior escala de desenvolvimento” TRF2, 1ª Turma Especializada, AMS 2005.51.01.507058-6, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

### **[C] DIREITOS EXCLUSIVOS E NÃO EXCLUSIVOS**

Assim como ocorria na Lei 5.772/71, a Lei 9.729/96 inicia com o recital dos direitos de Propriedade Industrial tutelados. A Lei 5.772/71 protegia patentes de invenção, de modelo de utilidade, de modelo de utilidade, de modelo industrial e desenho industrial. A Lei 9.729/96 resume os dois últimos títulos a um só, denominado “registro de desenho industrial”, em aperfeiçoamento técnico ao qual não cabe opor reparo.

Igualmente se suprimiu o registro de Expressões e Sinais de Propaganda. De outro lado, é também mantida a menção à concorrência desleal, cuja representação se faz no caso pelas disposições penais do Título III da Lei 9.729/96 e pela referência às modalidades civis no art. 209.

Curiosamente, a listagem deste artigo deixa de incluir a proteção às indicações geográficas, cujo registro, no entanto, é objeto de regulação específica, e de direitos exclusivos, ainda que de titularidade polisubjetiva. Com efeito, a “repressão às falsas indicações geográficas” é apenas um fragmento da proteção instituída pela lei.

## [D] PATENTES

Note-se que o texto classifica como patentes o privilégio incidente sobre as duas categorias de “inventos industriais” listados na Constituição: invenções e modelos de utilidade. Assim, há patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade. Vide os artigos 6 a 93 desta Lei.

## [E] DESENHOS INDUSTRIAIS

No regime anterior, os desenhos e modelos industriais incluíam-se e regiam-se pelo sistema de patentes. O regime desta Lei é registral, muito embora parte considerável dos dispositivos continue comum às patentes e aos desenhos industriais. Vide os artigos 94 a 121 desta Lei.

## [F] MARCAS

O regime de marcas é assegurado pelos artigos 122 a 175 desta Lei.

## [G] INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Como se notará, a proteção prevista na lei não se resume à repressão às falsas indicações; há, pelo contrário, a constituição de um direito *erga omnes* de caráter específico. Assim, a redação que a lei deveria ter é “concessão de registro de indicação geográfica”, sem prejuízo da repressão que se dá por força do art. 192 e no campo da concorrência desleal. Vide os artigos 176 a 182 desta Lei e os atos normativos do INPI que, por delegação normativa, completam o regime deste instituto.

## [H] CONCORRÊNCIA DESLEAL

Note-se que a inclusão da concorrência desleal no âmbito da lei não constitui nenhuma competência administrativa ao INPI para fazê-lo. Ao contrário de outros sistemas jurídicos (por exemplo, o do INDECOPI Peruano que junte atribuições consumeristas, de propriedade industrial e de direito antitruste), ao órgão do Poder Executivo nacional não é dado em nenhum dispositivo da lei vigente *qualquer* competência em matéria de concorrência desleal.

### *Doutrina Complementar*

Vide: TPI2010, cap. III, [ 2 ] § 9 . - Competência do INPI e Concorrência Desleal

### *Precedentes Judiciais*

“Assim é porque o mercado é uma *instituição jurídica*. Dizendo-o de modo mais preciso: *os mercados são instituições jurídicas*. A exposição de Natalino Irti é incisiva: o mercado não é uma instituição espontânea, natural – não é um *locus naturalis* – mas uma instituição que nasce graças a determinadas reformas institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o regulam, o limitam, o conformam; é um *locus artificialis*. O fato é que, a deixarmos a economia de mercado desenvolver-se de acordo com as suas próprias leis, ela criaria grandes e permanentes males. ‘Por mais paradoxal que pareça – dizia Karl Polanyi – não eram apenas os seres humanos e os recursos naturais que tinham que ser protegidos contra os efeitos devastadores de um mercado auto-regulável, mas também a própria organização da produção capitalista.’ O mercado, anota ainda Irti, é uma *ordem*, no sentido de *regularidade e previsibilidade de comportamentos*, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses agentes desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado” Supremo Tribunal Federal, ADIn nº 3.512/DF, voto condutor do acórdão, Min. Eros Grau.

“A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a CONCORRÊNCIA DESLEAL... Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto

ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente PATENTES ou SINAIS DISTINTIVOS REGISTRADOS”. Supremo Tribunal Federal R.T.J. 56/ 453-5.

“Urge consignar que a concorrência legal pode e deve existir e ser incentivada, à vista da livre iniciativa inserida no art. 170, Constituição Federal, como base da ordem econômica, incluindo, entre seus princípios orientadores, a livre concorrência. Já a concorrência desleal há de ser reprimida, por que utiliza práticas que superam a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos para alcançar clientela alheia” Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 4ª Câmara Cível, Des. Beatriz Franco, AC 124682-4/188, DJ 18.09.2008.

“Assim, a livre concorrência possui grande importância no sistema capitalista em que estamos inseridos, funcionando como mecanismo de crescimento econômico. Porém, se, por um lado, tal princípio é assegurado constitucionalmente, não pode ser levado em consideração de maneira isolada, mas conjuntamente a outros preceitos tutelados pela ordem jurídico-constitucional pátria. Nesse sentido, a livre concorrência deve ser compatibilizada com a defesa do consumidor, com a função social da propriedade, com a igualdade regional e social, com o meio ambiente, entre outros, como se deflui do próprio art. 170, acima parcialmente transcrito”. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 3ª Câmara Cível, Dês. Cleonides Cunha, AC 23380/2005, Julgado em 10.05.2005.



## Art. 3 Aplicação a Beneficiários do Exterior

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei: [a]

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil [b]; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes [c].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art.3 - As disposições deste Código são aplicáveis também aos pedidos de privilégios e de registros depositados no estrangeiro e que tenham proteção assegurada por tratados ou convenções de que o Brasil seja signatário, desde que depositados no País.

### *DIREITO CONSTITUCIONAL APLICÁVEL*

Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

§ 2o.Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

### CUP, ART.2

1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.

3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigida pelas leis de propriedade industrial.

ART.3 - São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União.

### TRIPS, Art. 1º (...)

3 - Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros <sup>5</sup> o tratamento previsto neste Acordo. No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serão considerados nacionais de outros Membros as pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção prevista estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos os Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem membros dessas Convenções.(2) Todo Membro que faça uso das possibilidades estipuladas no parágrafo 3 do ART.5 ou no parágrafo 2 do ART.6 da Convenção de Roma fará uma notificação, segundo previsto naquelas disposições, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade (o “Conselho para TRIPS”).

5 [Nota do original] O termo “nacionais” é utilizado neste Acordo para designar, no caso de um território aduaneiro separado Membro da OMC, pessoas físicas ou jurídicas, que tenham domicílio ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo naquele território aduaneiro.

## **[A] APLICAÇÃO DESTA LEI A ESTRANGEIROS**

### ***Tratados Relevantes***

Uma listagem dos atos internacionais sobre propriedade industrial pode ser encontrado no *site* do Ministério das Relações exteriores, em <http://dai-mre.serpro.gov.br/>.

Os mais importantes são a Convenção (da União) de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em 1883 e vigente entre nós através do Decreto no. 75.572, de 8 de abril de 1975<sup>6</sup> e o Acordo sobre os aspectos da Propriedade intelectual relativos ao Comércio (TRIPs), no âmbito da Organização Mundial do Comércio, constante dos anexos ao Tratado de Marraqueche, promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Estão em vigor no Brasil, da safra mais recente de tratados, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), de 19/06/1970, Dec. 81742 de 1/05/1978, Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes, de 3/1971, Dec 76472 de 17/10/1975., Emendas ao Regulamento de Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), de 14/04/1978, Dec. 523, de 18/05/1992; Tratado sobre Proteção do Símbolo Olímpico, de 26/09/1981, Dec. 90129 de 30/08/1984; Acordo executivo com a OMPI (RPI 423, de 28/11/78), Acordo de Madri sobre Indicações de Procedência (dec. 19.056/29), Acordo de Berna de 1920 (dec. 16.415/24), Acordo de Neufchatel (dec. legislativo 6/47), Acordo Brasil-Itália (dec. 28.369/50), Acordo Brasil-Alemanha (dec. 49.956/58), Convenção da OMPI (dec. 75.541/75), Convenção de Buenos Aires (dec. 11.588/1915), Convenção de Paris (dec. 75.542/75), PCT (dec. 81.742/78), Convenção de Santiago (dec.16.685/24), Convenio Brasil-Panamá (dec. legislativo 15/50), Convênio Brasil-Uruguai (dec. legislativo. 1/50).

### ***Doutrina Complementar***

TPI2010, Capítulo IV - A Propriedade Intelectual como um direito de cunho internacional

---

6 [http://www2.mre.gov.br/dai/mult\\_prop\\_indus\\_1830.htm](http://www2.mre.gov.br/dai/mult_prop_indus_1830.htm)

## **[B] BENEFICIÁRIOS DE TRATADOS**

O dispositivo assegura que esta lei não só se aplica aos brasileiros e residentes no País, mas a todos aqueles que – beneficiários de atos internacionais que o prevejam – exercitem os mesmos atos que asseguram aos brasileiros e residentes no País o direito de ver sua pretensão à patente e ao registro examinadas na forma da lei. Assim, o mesmo requisito, o exercício do direito formativo gerador mediante o pedido de atuação estatal, assegura igual situação jurídica aos que se refere o inciso I.

## **[C] NÃO BENEFICIÁRIOS DE TRATADOS**

Além das pessoas beneficiárias de ato internacional que lhes assegure proteção da lei brasileira, também aqueles que, não protegidos por tais atos, sejam nacionais ou domiciliados em países que garantam reciprocidade serão protegidas por esta lei. Fique claro que, em princípio, para os beneficiários de atos internacionais, não se exigirá qualquer reciprocidade.

## ***Doutrina Complementar***

Vide: TPI2010, Cap. IV, SEÇÃO [11] - Fora dos tratados: a reciprocidade.

## ***Precedentes Judiciais***

“A sentença estrangeira não homologada pelo STJ, ainda que sem eficácia dentro do âmbito nacional, pode ter depoimentos e relatos, contidos no seu bojo, utilizados como prova emprestada, observada a autenticação consular e a tradução juramentada” TRF2, AC 2003.51.01.512586-4, Primeira Turma Especializada deste TRF2, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 11 de novembro de 2008

## Art. 4 Aplicação de Direito Internacional aos Nacionais

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis [a], em igualdade de condições [b], às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art.4 - Toda pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil, com legítimo interesse, poderá, administrativa ou judicialmente, solicitar a aplicação em igualdade de condições de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.

### *[A] APLICAÇÃO DOS TRATADOS*

#### *AOS NACIONAIS E DOMICILIADOS*

A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; pois o Art. 4º da Lei 5.772/71 mandava aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais *que os invocarem*.

Assim, no CPI 1971, a equiparação se fazia *mediante requerimento*, ou seja, acolhia-se a pretensão manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de exigir a pretensão manifestada, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e garantias asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamen-

tares, independente de lei nacional, as normas aplicáveis geralmente aos estrangeiros, beneficiários de tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados.

É bem verdade que, em um ponto essencial – a prioridade –, a diferença de tratamento pretende ser corrigida pelo disposto no Art. 17 da Lei 9.279/96, que permite um pedido brasileiro ser prioridade de outro pedido brasileiro, nas condições mencionadas. Mas a regra geral merece ser preservada <sup>7</sup>.

### **[B] IGUALDADE DE CONDIÇÕES: NOÇÃO**

O que o texto prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico *pelo menos tão favorável* quanto aos estrangeiros beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a “norma” internacional, *ainda que ela não se dirija ao nacional*; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas.

Ou seja, tomando-se o complexo das situações de fato, que gerariam efeitos sob a “norma” internacional em favor do sujeito beneficiário, fosse ele estrangeiro, o brasileiro auferirá os mesmos resultados, por efeito desta norma da lei local. Não haverá a incorporação *ad hoc* da lei internacional, através da “norma” de equiparação, porém, se os elementos do fato gerador não forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no caso dos estrangeiros aqui domiciliados, pelo domicílio).

Assim, por exemplo, se a lei internacional prescrever consequências para o fato de o estrangeiro se encontrar fora do País ao momento de exercer um direito, ou cumprir uma obrigação (dando, em hipótese, prazo de prescrição ou perempção maior), a equiparação não existirá se o brasileiro estiver no País; as condições não são equivalentes. Mas haverá aplicação da regra equiparativa ao brasileiro, sempre no mesmo exemplo, se a presença do estrangeiro no exterior seja neutra perante os efeitos previsto na lei internacional – caso o direito seja

---

<sup>7</sup> O exemplo é do art. L.612-3 do Código Francês de 1992, que desde 1990 introduziu a prioridade estrangeira no direito daquele país. Vide Bertrand, *La Propriété Intellectuelle*, vol. II, Ed. Delmas, 1995, p.146; Foyer e Vivant, *op.cit.*, p. 137 e 269.

atribuído ao estrangeiro simplesmente por que ele é nacional ou domiciliado em país membro do Tratado, e não porque está no exterior.

Um exemplo claro é o da aplicação do art. 6 *bis* da CUP, que prevê um regime de proteção de uma marca *protegida no exterior*, se notoriamente for conhecida aqui, independente de registro. Por efeito deste art. 4º da LPI, tal se dará seja brasileiro ou não o titular da marca protegida no exterior, mas não terá a proteção da CUP (através do art. 4º da lei) se – embora estrangeiro (ou mesmo brasileiro) a marca não for protegida no exterior, e notoriamente conhecida aqui como oriunda do exterior.

A lei anterior condicionava a aplicação do direito internacional ao requerimento da parte nacional – para assegurar que não houvesse equiparação *in pejus*. A “norma” atual, embora tenha prescindido do pedido do interessado para a aplicação do preceito internacional, não autoriza a aplicação de maiores obrigações, nem a coarctação de direitos de brasileiros, em virtude de tal regra.

Embora não esteja expresso no texto sob análise, entenda-se que a extensão *ex officio* da norma internacional aos brasileiros só se possa dar *em favor* destes, e não contra; mas, manifestada a pretensão de equiparação pela parte nacional, não cabe à autoridade perquirir se a aplicação se dá em favor ou desfavor de quem a requer, podendo sempre denegá-la se os resultados se produzem em fraude a lei <sup>8</sup>, o que não é nunca presumido.

---

8 Regis Fichtner Pereira, *Fraude à Lei*, Renovar, 1994, p. 136: “A fraude à lei no direito interno se distingue da fraude à lei no direito internacional privado. Naquela, o agente procura indiretamente, dentro do sistema jurídico, fazer não incidente norma que obrigatoriamente deve incidir. Neste, o agente escapa à incidência da lei simplesmente praticando o ato jurídico sob a égide de outro sistema jurídico mais favorável”.



## Art. 5 Bens Móveis

**Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial [a].**

### *DIREITO ANTERIOR*

Lei 5.988 de 14 de dezembro de 1973 (...)

Art. 2º - Os direitos autorais reputam-se, para efeitos legais, bens móveis.

Código Civil

Art. 48 - Consideram-se móveis para efeitos legais:

(...)

III - os direitos de autor.

### [A] AS EXCLUSIVAS DESTA LEI SÃO BENS MÓVEIS

O Art. 5º considera bens móveis os direitos de propriedade industrial; a lei civil dizia o mesmo dos direitos autorais e a doutrina nunca deixou de estender tal característica às patentes e marcas. Dispositivo similar se encontra na normativa relativa aos cultivares, às topografias, e aos direitos autorais e programas de computador.

Apesar da má-técnica legislativa na confusão entre “bens” e “direitos” (uma vez que o direito não se confunde com o objeto sobre o qual recai), o preceito serve para eventual apuração, *verba gratia*, dos prazos de aquisição de inoponibilidade. Assim, a eventual usucapião terá como marco o prazo legal do código civil para bens móveis, conforme o artigo 1.260 da Lei 10.406/02, desde que o titular dos direitos não seja pessoa de direito público interno, na forma do artigo 102 do mesmo CC.

Não obstante tal declaração, a lei reserva uma forma específica para a transferência da titularidade dos direitos exclusivos, que se distingue da simples tradição, ou mesmo do sistema de outros bens móveis sujeitos a registro, como os automóveis e navios. Como nota Pontes de Miranda <sup>9</sup>,

O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis.

### *Doutrina Complementar*

Vide TPI2010, Cap. II, [ 4 ] § 4. 1. - Propriedade constitucional e propriedade no direito comum e Cap. I, [ 5 ] § 8. - Da natureza jurídica da Propriedade Intelectual

Vide BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da Propriedade Intelectual*. O caso da usucapião da patente. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

### *Precedentes Judiciais*

“A despeito das incontáveis digressões doutrinárias quanto à opacidade das dimensões refletidas por sua natureza jurídica, há respeitoso consenso quanto à vertente que a classifica [a marca] como um bem móvel, incorpóreo e indiviso, visceralmente ligado a um fundo de comércio” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Camara Cível, Des. Mario Guimarães Neto, AC 2005.001.32504, Julgado em 17.01.2006.

“Devem compor o acervo hereditário todo o patrimônio do de cujus, constituído de bens imóveis, móveis, semoventes, corpóreos ou incorpóreos, a propriedade intelectual, não excluindo o legislador qualquer espécie. As benfeitorias que o de cujus deixou no imóvel têm expressão econômica, tanto que foram indenizadas pelo poder público; devem, portanto, compor o monte partilhável, sendo irrelevante seja a partilha amigável, consensual ou judicial” Tribunal de Justiça do Estado de Roráima, Câmara Cível, Des. Robério Nunes, AI 0010.03.001795-7, DJ 12.10.2004.

“Ademais, o artigo 5º da Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, considera que “consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”. Assim, quer se trate de direito pessoal ou real, deve ser observada a regra geral do artigo

---

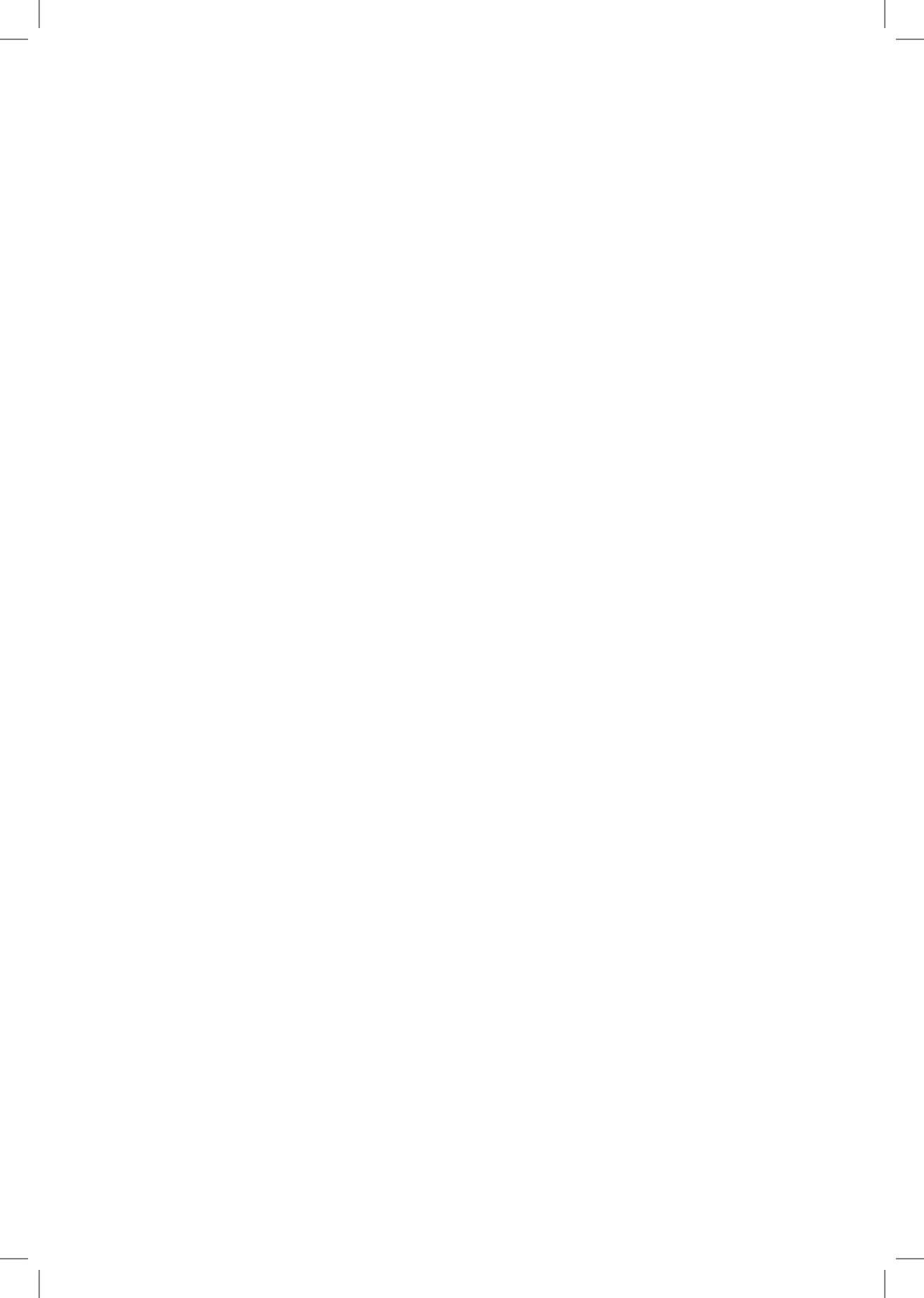
9 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, § 1.942. Registro.

94 do Diploma Processual Civil” Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2ª Câmara Cível, Dês. Amélia Araújo, AI 53.610-1/180/188, DJ 14.09.2007.

“A controvérsia cinge-se em determinar a competência para processar ação de reparação de danos. Alega a agravante que a propriedade industrial, por ser considerada como bem móvel, deve seguir a regra de competência prevista no art. 94 do CPC. 5. Não assiste razão à agravante. 6. A presente ação se funda na reparação de dano pela ocorrência de ato ilícito, supostamente praticado pela agravante, de violar os direitos de propriedade industrial da agravada. A competência para as hipóteses de reparação de dano está afeta ao foro do local do ato ou fato, de acordo com o art. 100, inciso V, letra a, do CPC, não importando a natureza penal ou civil dos delitos, visto que, Tal norma refere-se aos delitos de modo geral” Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 116.145-3, DJ 13.02.2002.

“É tudo quanto existe na natureza, objetiva ou subjetivamente, suscetível de ser ou não percebido pelos sentidos e, utilizado pelo homem, constituir objeto de direito: um prédio, o mar, o ar, a luz elétrica de uma casa, a posse, a servidão, etc. De um modo geral, é tudo aquilo que não é pessoa. Também são coisas os direitos, as ações ou fatos humanos. O mesmo que bem, embora haja bens jurídicos que não são coisas” Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível n. 34.350-4 - Cotia - Apelante: Boreal Comercial e Industrial Ltda. - Apelada: L’Oreal S.A. São Paulo, 26 de março de 1998. MARCO CESAR, Relator. (LEX - JTJ - Volume 224 - Página 144)

“O direito do inventor, nos ensina Gama Cerqueira,”... é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade temporária e resolúvel que tem por objeto um bem material - a invenção. O Código Civil, no art. 48, equipara aos bens móveis os direitos de autor, entre os quais se incluem os do inventor. A propriedade do inventor, portanto, é de caráter mobiliário. Daí resulta que os direitos do inventor estão sujeitos às normas do direito comum relativos à propriedade móvel e por elas se regulam, quando omissa a lei especial. Como propriedade móvel o direito do inventor é transmissível por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, a título gratuito ou oneroso” . (Tratado da PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Forense, 1946, vol. I, pág. 226). Portanto, conquanto o contrato de cessão de direitos celebrado com os autores não tenha sido levado a registro junto ao INPI, tal situação, não tem o condão de invalidar o pacto celebrado entre as partes. Também irrelevante que o contrato devia ser inscrito no INPI, uma vez que tal ato não é requisito para sua validade jurídica no âmbito do direito das obrigações” TJMG, Processo 2.0000.00.436788-0/000(1), Relator: ELIAS CAMILO, DJ 03.09.2004.



# Título I Das Patentes

## Capítulo I Da Titularidade

### Art. 6 Autor de Invento

Art. 6º Ao autor [a] de invenção[b] ou modelo de utilidade [c] será assegurado o direito de obter a patente [d] que lhe garanta a propriedade [e], nas condições estabelecidas nesta Lei [f].

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente [g].

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário [h] ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho [i] ou de prestação de serviços [j] determinar que pertença a titularidade [k].

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas [m], mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos [n].

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação [o].

## DIREITO ANTERIOR

CPI 1971

Art.5 - Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código.

§ 1 - Para efeito de concessão de patente, presume-se autor o requerente do privilégio.

§ 2 - O privilégio poderá ser requerido pelo autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas para tanto autorizadas, ou eventuais cessionários, mediante apresentação de documentação hábil, dispensada a legalização consular no país de origem, sem prejuízo de autenticação ou exibição do original, no caso de fotocópia.

§ 3 - Quando se tratar de invenção realizada por duas ou mais pessoas, em conjunto, o privilégio poderá ser requerido por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação de todas para ressalva dos respectivos direitos.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

TRIPs

ART.28

1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem <sup>10</sup>com esses propósitos aqueles bens;

b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.

2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

---

10 [Pé de página do Acordo TRIPs] (6) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no ART.6. O dispositivo referido é o seguinte: ART.6 - Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

## [A] AUTOR DE INVENTO E PROIBIÇÃO

### DO DUPLO PATENTEAMENTO

O inventor é, no dizer da Constituição, “autor de invento industrial”. Do resultado disso quanto aos direitos morais, vide os comentários ao § 4º deste artigo. Quanto aos aspectos patrimoniais do direito, o autor é, no nosso sistema jurídico, o único originador do *direito de pedir patente*, que será exercido por ele ou por aquele a quem a lei determinar que seu exercício é deferido, como se explica nos comentários ao § 2º deste artigo.

O *direito de pedir patente* (D1), poder subjetivo que deriva diretamente da Constituição, é o primeiro dos três direitos que são pertinentes à patente: o segundo é o *direito ao pedido de patente* (D2), e o terceiro o *direito à patente* (D3). O artigo 6º desta lei regula tão somente o D1 e suas consequências.

### *Autoria como originação*

Autor é aquele de quem se origina a criação intelectual caracterizada como *invento industrial* para os propósitos do art. 10.

### *Doutrina Complementar*

Vide LPI2010, Cap. II, [ 7 ] § 1. 5. - Princípio da autoria (do ponto de vista constitucional) e LPI2010, Cap. VI, vol. II, Seção [ 7 ] - Quem pode pedir patente, na construção da lei ordinária.

Para a noção dos três direitos, vide Marissol Gomez Rodrigues, A ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, *in* Denis Borges Barbosa *et alii*, Reivindicando a criação usurpada, Lumen Juris, 2010, p. 180 e seguintes.

## “A patente”

É possível ler-se a expressão deste artigo 6º, no sentido de que o autor possa obter *uma* só patente para cada invento, configurando-se assim a proibição do duplo patenteamento. Tal princípio poderia, porém, também ser derivado diretamente do art. 5º, XXIX, da CF88 <sup>11</sup>.

### ***Doutrina Complementar ao duplo patenteamento***

TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 12 ] § 1. 1. - Duplo patenteamento e unicidade de privilégio

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de, Introdução ao Sistema de Patentes- Aspectos técnicos, institucionais e econômicos, Lumen Juris, agosto de 2011, questão 71, p. 108 e seg.

#### **[B] PATENTE DE INVENÇÃO**

Vide abaixo nossos comentários ao art. 8º, abaixo.

#### **[C] PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE**

Vide abaixo nossos comentários aos arts. 9 e 14, abaixo.

#### **[D] DIREITO DE OBTER A PATENTE**

O direito de obter a patente é a medula do *direito de pedir patente*: este último é uma pretensão exercitável contra o Estado, de ver seu pedido examinado e – verificados os pressupostos constitucionais e legais da concessão –, vê-lo

---

11 Em obter dicta, acórdão do TRF2 indica que seria outro o fundamento da rejeição, ou seja, o art. 7: “A Autora sustenta que o item 18, referido, combate o double-patenting, ou seja, a possibilidade de existirem duas patentes para a mesma invenção, o que é vedado pelo art. 7º, da Lei nº 9.279/96.” TRF2 Proc. 200451015373359, C 2004.51.01.537335-9, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, JFC Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, 12/11/2007.

declarado em sua existência e *concedida* a patente. Como se lerá na análise constitucional deste tema, esse é um procedimento administrativo plenamente vinculado, no qual não existe nem uma cintila de discricionariedade.

Assim, há realmente um *direito a obter a patente*, consagrando o que Pontes de Miranda qualifica como “a promessa constitucional”<sup>12</sup>.

Compare-se com o que resulta da criação inserta no campo dos direitos autorais: a originação de uma obra, neste campo, deflagra imediatamente um direito exclusivo, sem intervenção do procedimento declaratório e constitutivo que se exige nas patentes. Aqui, a mesma criação deflagra um *direito de pedir patente*, que pode ou não ser exercitável pelo seu titular.

Uma vez concedida, a patente tem certos efeitos retroativos: vide o art. 44 e os comentários quanto a ele. Mas eles só enfatizam o fato de que os direitos exclusivos só nascem da concessão: a retroação só existe como possível consequência da concessão.

## ***Doutrina Complementar***

Vide LPI2010, Cap. II, [ 7 ] § 1. 4. - Procedimento vinculado das patentes e [ 7 ] § 1. 5. - Princípio da autoria

Vide também Denis Borges Barbosa, Ana Beatriz Nunes Barbosa e Karin Grau-Kuntz, *A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 55-58.

## ***Precedentes Judiciais***

“O direito do inventor, realmente, nasce com a própria invenção, podendo ele, a partir dessa data, dispor dela como bem entender. Assim, seu direito existe antes de qualquer exploração, mas o direito à exclusividade desta, o direito de propriedade industrial, só aparece com o deferimento da patente. Há três períodos na vida da invenção: o que vai do ato de invenção ao pedido de registro e o competente depósito; o que vai do pedido

---

12 “A patente é que contém o privilégio, que a Constituição prometeu, e assegurou pelo direito público subjetivo e pela pretensão a ela”. Comentários à Constituição de 1969.

e respectivo depósito à patenteação; o que começa na data do deferimento do registro. No primeiro, há apenas uma faculdade que pode ou não ser usada. Se ele não a utiliza, mesmo sendo sua invenção muito anterior à de outro, o direito é de quem primeiro requereu e fez o depósito. Este tem por efeito primacial fixar a data do invento, de modo a marcar no tempo o direito de prioridade do seu autor. É conhecido o exemplo histórico do azar de Grey, que teve seu pedido de invento do telefone recusado porque o apresentou poucas horas depois do de Bell. O terceiro é que confere ao autor do invento o direito comercial. A patente é que contém o privilégio, que a Constituição prometeu e assegurou. Mas isto dependendo, como diz o dispositivo constitucional, de lei que o assegure. A lei é que define os requisitos para a concessão do privilégio, o tempo de sua duração, as condições de sua transferência e da concessão do seu uso e da sua extinção, inclusive por caducidade ou nulidade. Pode, pois, estabelecer a privilegiabilidade ou não do produto e a duração da concessão, e, sendo lei de ordem pública, pode alargar ou diminuir, até a concessão do privilégio, as listas de produtos suscetíveis de patenteação. A matéria é de interesse público” Supremo Tribunal Federal, Min. Cunha Peixoto, Recurso Extraordinário de nº 93721, DJ 16.04.1982.

“Não se compatibiliza com o sentido do sistema de propriedade industrial a postulação de suposto direito subjetivo absoluto nascido diretamente do ato criativo. A proteção da propriedade industrial, assegurada mediante a concessão do privilégio de uso exclusivo, por prazo determinado, é essencialmente a contrapartida que a lei confere ao inventor pelo ato de, ao registrá-la, torná-la pública e, conseqüentemente, universalmente disponível após a expiração do prazo de uso exclusivo conferido pela patente. O fim social do sistema de concessão de patentes é tornar a obra do intelecto pública, disponível, ultimamente, para toda a sociedade, o qual é atingido ao se assegurar ao inventor que requisita e, se atendidos os requisitos previstos na legislação pertinente, obtém a patente, a proteção do direito que por intermédio dela lhe é conferido. Inviável extrair da legislação de regência, considerados tantos os preceitos da Lei 5772/1971, quanto da Lei 9279/1996, proteção jurídica a direito de propriedade industrial vinculado a invenção não patenteada. Assegurada mediante a concessão do privilégio de uso exclusivo, por prazo determinado, é essencialmente a contrapartida que a lei confere ao inventor pelo ato de, ao registrá-la, torná-la pública e, conseqüentemente, universalmente disponível após a expiração do prazo de uso exclusivo conferido pela patente. O fim social do sistema de concessão de patentes é tornar a obra do intelecto pública, disponível, ultimamente, para toda a sociedade, o qual é atingido ao se assegurar ao inventor que requisita e, se atendidos os requisitos previstos na legislação pertinente, obtém a patente, a proteção do direito que por intermédio dela lhe é conferido. In-

viável extrair da legislação de regência, considerados tantos os preceitos da Lei 5772/1971, quanto da Lei 9279/1996, proteção jurídica a direito de propriedade industrial vinculado a invenção não patenteada” Tribunal Superior do Trabalho, 3ª Turma, Min. Rosa Weber, DJ 16.12.2009.

São absolutamente equivocados os precedentes, por confundirem o exercício de pretensão de exame estatal e a concessão – posterior e eventual – de exclusiva:

“No tocante à alegação de somente existir pedido de patente e não assim carta-patente que pudesse conferir o direito da agravada em obstar a produção do produto em questão, cediço é que a Lei nº 9.279/96, em seus artigos 2º, 3º, 16 e 44, prevê a proteção aos direitos relativos à propriedade industrial já àqueles que depositam o pedido de patente junto ao INPI e dentro das especificações que dita. (...) Como se vê, a só circunstância do Depósito do Pedido de Patente é bastante para conferir-se a proteção, provisória, à propriedade industrial que se reclama pela exploração indevida do objeto, evidenciados os prejuízos decorrentes de prática de contrafação e concorrência desleal” Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 1ª Câmara Cível, Des. Leobino Chaves, AI 67916-6/180, DJ 14.09.2007.

“é titular do requerimento de patente dos modelos de utilidade constituídos por uma “mesa para computador, uma mesa para impressora e uma bancada para microcomputador”, enquanto que a requerente Área Útil é titular do modelo de utilidade denominado “double cama”, muito embora não tenha ainda sido concluído o processo de aquisição da patente, fato, entretanto, que não impede que tais requerentes exercitem seus direitos de exclusividade, conforme assenta a legislação e doutrina pertinentes à matéria” Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 3ª Turma Cível, Des. Vasquês Cruzen AC 19980110248583, DJ 14.02.2002

## [E] GARANTIA DE PROPRIEDADE

A lei menciona uma “garantia de propriedade”; a Constituição, referindo-se à lei ordinária, diz que esta “assegurar” um *privilegio temporário para sua utilização*.

A natureza jurídica da patente é algo controvertido na doutrina, ao tempo em que uma corrente importante defende ser uma espécie do gênero propriedade. Neste diapasão, os juristas apontam:

“Não existe, assim, uma única propriedade, não existe uma noção rígida, definida de propriedade. Isto significa que não é mais possível discorrer acerca

da unidade do domínio; não é possível sustentar que a propriedade é conceito unitário, síntese de quaisquer poderes de gozo e disposição; que não há propriedade se não existem aqueles poderes; que se existem aqueles poderes, existe propriedade, que se falta um só daqueles poderes é de duvidar da existência do direito de propriedade. A verdade é que hoje não existe mais a unidade do domínio, em boa parte é conhecimento preciso – não só dos interpretes mas também do legislador – que existe uma pluralidade de domínios<sup>13</sup>.

Na verdade, a classificação oferecida por este art. 6º – de propriedade – deve ser comparada com a descrição do conteúdo dos direitos constante dos art. 42 e 183, que se resume num direito de exclusão, e com a definição do texto constitucional, que menciona “privilégio”.

A noção de “propriedade”, no entanto, como se lê sob o art. 5º, configura a subsidiariedade do direito comum – o regime dos bens móveis do código civil – como o mais próximo para reger os elementos não especificamente cobertos por esta lei quanto às patentes. Trata-se de direito real incidente sobre um bem de produção (a invenção), sendo suscetível às chamadas intervenções administrativas comuns na propriedade privada (tais como a requisição e limitação administrativa), além da modalidade especial (licença compulsória).

A classificação também comete o regramento das “propriedades constitucionais”, por exemplo, a proteção da desapropriação sem indenização constante do rol de direitos e garantias do art. 5º da Constituição.

## ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010:

Cap. I [ 5 ] § 8 . - Da natureza jurídica da Propriedade Intelectual e Seção [ 8 ] - Propriedade Intelectual e Direito Comum, e

Cap. II [ 4 ] § 4. 1. - Propriedade constitucional e propriedade no direito comum, em particular [4] § 4.1. (A) Propriedade constitucional e a regra da desapropriação

---

13 CORTIANO, Eroulths Junior. O Discurso Jurídico da Propriedade seus Rupturas: Uma Análise do Ensino do Direito de Propriedade. Rio de Janeiro; Editora Renovar, 2002, p. 160. Para maiores aprofundamentos na discussão, permita-se remissão a BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A proteção dos dados de testes sigilosos submetidos à regulação estatal, in Revista Criação, Ano I, Número II. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 213 – 254.

Vide em uma visão divergente, TPI1946, Capítulo II -Natureza e fundamento dos direitos relativos à propriedade industrial

## *Precedentes Judiciais*

“As patentes de invenção, tal como o exercício exclusivo de loterias pelo Estado, receberam o título de privilégios” Supremo Tribunal Federal, Pleno, Min. Eros Grau, ADI 2.847-2, Min. Eros Grau, julgado em 05.08.2008.

“1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões “monopólio da propriedade” ou “monopólio do bem”. 2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia” Supremo Tribunal Federal, Pleno, Min. Eros Grau, ADI 3.366-2, DJ 16.03.2007.

“EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para práticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio de Janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente. Voto do Ministro Célio Borja: “Tenho, também, que a garantia constitucional da propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial compreende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (...) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a de empreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e abastecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valor socialmente relevante” STF, Pleno, Rp 1397, DJ de 10.06.88.

“De fato, a importância social e econômica da invenção coloca-se sob proteção legal e concede a seu titular o privilégio de usá-la ou explorá-la por

tempo certo. Esse privilégio decorre do direito de propriedade e integra, ainda que temporariamente, o patrimônio de quem o detém. A propósito, doutrina Gama Cerqueira: “Do mesmo modo que o proprietário goza de um direito quase absoluto sobre a coisa que lhe pertence, direito oponível erga omnes e exclusivo de qualquer pessoa, assim também o inventor goza de direito análogo sobre a invenção durante o prazo fixado na lei” ( Tratado de Propriedade Industrial, Forense, 1945, p. 221). Em conseqüência, o titular da patente pode sofrer um desfalque patrimonial significativo, desde que fique privado de usá-la ou explorá-la, antes do término de sua vigência” Tribunal Federal de Recursos, 2ª Seção, Min. Antônio de Padua Ribeiro, MS 90.432, J. 17.03.1981.

“Em primeiro lugar, tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade (...)”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AI 2008.02.01.000078-7, DJ 18.03.2008.

“Somente uma previsão legal adequada seria capaz de conferir equilibrada proteção à determinação constitucional de se assegurar direito de propriedade do inventor e, ao mesmo tempo, atender aos interesses sociais” TRF2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, DJ 30.09.2008.

“Trata-se, pois, de um direito de propriedade que não visa apenas a amparar a invenção, mas sim a própria idéia inventiva, o princípio, o objeto, a coisa em si, seus melhoramentos e aperfeiçoamentos” Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 3ª Turma Cível, voto vista do Des. Waldir Lourenço, AC 19980110128679, DJ 30.03.2004.

“Define-se a patente como um título de propriedade temporário concedido pelo Estado aos inventores ou empresas que passam a possuir os direitos exclusivos sobre a invenção, seja de um novo produto, seja de um processo de fabricação ou de aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes, como recompensa aos esforços despendidos nessa criação. Sendo certo que, durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc” Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Duarte de Paula, AC 1.0035.96.000375-0/002(1), DJ 06.10.2007.

O seguinte julgado expressa o entendimento mais corrente, ou seja, a de que o conceito jurídico pertinente seria o de uma exclusividade *instrumental* <sup>14</sup>,

---

14 Foyer e Vivant (Le Droit des Brevets, PUF, 1991.: 266 ): nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, ou seja, instrumental, mas não monopólio econômico

ou seja, que recai *apenas* sobre um modo técnico determinado de se proceder a exploração, e não um monopólio no sentido do Direito Público da Concorrência:

“nada obstante as prerrogativas disponibilizadas ao inventor, como a de exclusividade na exploração empresarial do produto da criação, a Propriedade Industrial jamais poderia ser equiparada a um monopólio, amplamente combatido em nosso ordenamento jurídico, eis que tal exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas tão-somente sobre o modo de como se dará a sua respectiva exploração, sem quaisquer prejuízos a terceiros ou impedimentos a eventuais outras novas técnicas, diversas daquela anteriormente protegida” Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007.

O acórdão a seguir classifica a patente como direito de uso e não como propriedade especificamente:

“O reconhecimento da patente pipeline não tem o condão de conferir direito de propriedade intelectual àquilo que não é invenção pro falta de requisito material, pois a Constituição somente prevê o privilégio de uso temporário exclusivo de invenção e não daquilo que não o é” TRF2, 1ª Turma Especializada, voto vista do JC. Marcelo Leonardo Tavares, AC 2004.51.01.525105-9, DJ 30.09.2008.

Assegura-se o exercício das pretensões possessórias:

“Civil - Interdito Proibitório - Patente de Invenção Devidamente Registrada - Direito de Propriedade. I - A doutrina e a Precedentes Judiciais assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias. II - O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III - Recurso não conhecido” Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Waldemar Zveiter, REsp 7196, DJ 05.08.1991<sup>15</sup>.

---

15 No entanto, em sentido contrário: Superior Tribunal de Justiça. Súmula 228 - Órgão Julgador - Segunda Seção - Data da Decisão - 08/09/1999. Fontes: DJ Decidido em 8/10/1999 p.126 JSTJ vol.:012 p.309 RSTJ vol.:131 p.:49 RT vol.:769 p. 166. Ementa - É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.

### [F] “PROPRIEDADE” ESPECÍFICA DESTA LEI

O regime de propriedade a que se refere este art. 6º é aquele configurado por esta lei. Assim é, não obstante se aplique ao regime desta lei a subsidiariedade do direito comum (aquele indicado pela noção geral de “propriedade” no código civil), e sem embargo da classificação das patentes como sendo *uma* das propriedades constitucionais. Assim, o regime *primário* a que se submetem as patentes é a da “propriedade das patentes”, como desenhado pelo regime específico aqui traçado nesta lei.

Qualquer utilização da noção de “propriedade” será sujeita às características específicas que esta lei desenha. Entretanto tal não cerceia o titular de fazer uso deste direito real para captar recursos como no uso do penhor industrial, bem como pode servir aos credores num pleito de constrição (penhora).

### *Doutrina Complementar*

Vide Denis Borges Barbosa, Proteção da Marcas, Lumen Juris, 2008, 6.2.5. Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às marcas e TPI2010, Cap. I, Seção [ 8 ] - Propriedade intelectual e direito comum.

### [G] PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

#### *Presunção juris tantum*

Por razões óbvias não caberia a autoridade administrativa perquirir se o peticionante é, de fato, entitulado aos direitos peculiares ao pedido de patente. Como decorrência do próprio dispositivo, a presunção é *juris tantum* e pode ser impugnada na via administrativa ou judicial, sendo que nesta última haja a previsão específica do art. 49 (adjudicação).

*Mutatis mutandi*, caso interessante foi julgado na égide do Código de 1945 quando, após o final da 2ª Guerra mundial, signos marcários e privilégios de pessoas jurídicas de origem alemã foram confiscados pelo governo brasileiro. No momento da devolução, um terceiro com título – aparentemente idôneo

– se apresentou como legitimado a restituição, quando, de fato, outro o era. O Supremo Tribunal Federal, por sua 1ª Turma, Min. Aliomar Baleeiro, no REEx 69.586/GB, DJ 09.02.1971, assim se manifestou:

“Se a requerente (...) porém, é a legítima dona, (...) não terá que discutir isso perante as autoridades brasileiras. O que deverá fazer, em primeiro lugar, é anular os títulos de propriedade ou os títulos que investiram a beneficiária reconhecida, no direito de reclamar a devolução das patentes”.

Portanto, a Administração – *ab initio* – opera com a premissa de que o requerente é, senão autor, o entitulado para buscar tais direitos. Para enfrentar essa presunção, a Lei prevê o regime do art. 49, ou seja, a adjudicação de patentes, conferindo-a àquele que é o autêntico legitimado.

### [H] LEGITIMIDADE PARA O DIREITO DE PEDIR PATENTE

Quem é legitimado a exercer o *direito de pedir patente* é primariamente seu autor; se qualquer outro o faz, há nulidade por falta subjetiva. Ninguém senão o autor – e seus sucessores por ato *inter vivos* ou *causa mortis* – tem essa legitimidade.

Como nota Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda<sup>16</sup>, a simples criação da solução técnica para um problema técnico deflagra essa legitimidade, como *um direito subjetivo constitucional*. A patente mesma, e a exclusividade que dela decorre, ocorrerá ou não após o trâmite do procedimento administrativo pertinente. O parágrafo § 2º deste art. 6º, apenas trata do exercício desse direito de pedir patente (o D1).

Note-se, como logo se verá, que também é *originalmente* legitimado, sem que haja translação de direitos do autor, determinadas pessoas que a lei aponta. No entanto, sua legitimação – que decorre da lei – vem de uma relação jurídica direta com o autor. Esse legitimado original não é cessionário ou sucessor a qualquer título do autor; seu direito nasce, nas condições que a lei prescreve, do próprio ato criador, sem que o autor o retenha, para depois transferi-lo.

16 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Vol. XVI, § 1.911

Assim, para esse outro legitimado originário, não se exige cessão ou qualquer documento translativo para o exercício do direito de pedir patente, senão a comprovação de que se encontra na situação que a lei prevê como deflagrando a legitimação.

## ***Precedentes Judiciais***

“Até considero que a patente não poderia ter sido conferida **exclusivamente** a ADENOR, porque se ele foi o autor do invento, segundo dizer da própria autora e do perito judicial, o sucesso desse invento não seria possível sem os testes de campo realizados junto à TELESC. Ou seja, a TELESC contribuiu, decididamente, para o sucesso do invento, não se podendo afirmar que ADENOR percorreu sozinho TODAS as etapas para isso. Aliás, diga-se de passagem, que mesmo a instalação do invento, para efeito de testes, foi paga pela TELESC, conforme fazem prova documentos trazidos pela TELEBRÁS perante o INPI, na via administrativa. Trata-se dos Relatórios e Prestações de Contas de Viagem, documentos de fls. 110 (período de 10 a 21/12/79 – 11 diárias de viagem de Florianópolis a Blumenau, pagas pela TELESC a Adenor, no período preparatório de experimento do novo sistema), 111 (período de 28/12/79 a 09/01/80 – 12 diárias de viagem de Florianópolis a Blumenau, pagas pela TELESC a Adenor) e 112 (período de 05/02 a 15/02/80, 10 diárias de viagem de Florianópolis a Blumenau, pagas pela TELESC a Adenor), acompanhados de Autorização de Serviço da TELESC e Orçamento de Materiais, por cópias de fls. 113 e 114, todos documentos do processo administrativo, por cópia em apenso). É dizer, tais testes não foram viabilizados com recursos da autora, mas da TELESC, não sendo razoável inferir que tal “colaboração” deveria ser graciosa, para depois a empresa vir a pagar royalties à autora pela invenção cujo aperfeiçoamento ela mesma, TELESC, patrocinou. Também aí a tese atenta contra a lógica e o senso de justiça” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008.

“Contudo, procura demonstrar a autora, como já afirmado, que o réu era contratado seu justamente para a atividade inventiva, recebendo remuneração para tal e todos os meios necessários para o seu desenvolvimento, motivo porque entende que lhe caberia o direito de requerer a patente das referidas invenções junto ao INPI, conforme o § 2º, art. 6º, em destaque. Todavia, a razão não socorre à apelante, pois não trouxe qualquer prova da existência do contrato entre as partes a que fez referência diversas vezes, o que poderia conferir-lhe o direito que postula de requerer a titularidade das patentes (...) No que pertine ao argumento de que os contracheques de fl. 51 comprovariam a remuneração percebida pelo réu para desenvol-

ver atividade inventiva, tais documentos não conduzem a tal conclusão. Ali consta expressamente que o réu recebeu as referidas importâncias na função de diretor de produções da apelante, situação prevista no próprio contrato social, que reconhece aos sócios que exerçam funções administrativas o direito de efetuarem retiradas mensais (cláusula décima, fl. 15). Dessa forma, constando do contracheque que tais pagamentos eram efetuados posto a função de diretor que ocupava o réu, não há como extrair daí a conclusão que pretende o apelante, de que tais importâncias eram pagas ao réu para criar invenções, pois não há qualquer menção quanto a isso” Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 4ª Turma Cível, Des. Vera Andrighi, AC 2000015004408-7, DJ 27.06.2001.

## **[I] LEGITIMIDADE ORIGINÁRIA PARA NÃO-AUTORES: EMPREGADORES**

No sistema brasileiro de patentes, a legitimidade a que se refere este artigo também é deferida, automaticamente e por operação de lei, àqueles que por contrato de trabalho retenham os serviços do inventor, pessoa natural, numa prestação laboral subordinada, na forma prevista no art. 88 e seguintes desta Lei.

Assim, no Brasil, a condição de autor do invento e a de titular do direito de pedir patente não são necessariamente biunívocas: o autor pode criar e não adquirir o direito de pedir patente, adquirindo-o o empregador ou aquela pessoa jurídica que detém com o inventor uma relação estatutária, de estágio, etc.

## ***Doutrina Complementar***

Vide Elaine Ribeiro do Prado, *Gestão e Justiça no Trabalho Inovador: Direito do Trabalho na Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2011.

## **[J] LEGITIMIDADE ORIGINÁRIA PARA NÃO-AUTORES: TOMADORES DE SERVIÇO**

A lei prevê também legitimidade originária para o tomador de serviços, sendo o prestador pessoa natural ou jurídica. Vide igualmente o disposto nos art. 88 e seguintes desta Lei.

## ***Doutrina Complementar***

Vide Denis Borges Barbosa, Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas, *in* Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2011.

### **[K] LEGITIMIDADE DE PEDIR CONDUZ À TITULARIDADE DA EXCLUSIVA**

Através do disposto no art. 88 e seguintes, a lei determinará a quem pertença a titularidade do *direito de pedir patente*. A esta pessoa, salvo incidentes translatícios *inter vivos* ou *causa mortis*, também incumbirá a titularidade da patente – se, enfim, deferida.

## ***Precedentes Judiciais***

“Não se justifica suspensão de processo em razão de outro sobre a mesma matéria em tramite no Tribunal de Justiça, uma vez que compete à Justiça Federal decidir sobre eventual dúvida no que diz respeito à titularidade de patente já concedida” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AI 2007.02.01.008808-0, DJ 24.08.2008.

### **[L] COAUTORIA DE INVENTO**

Cuida-se aqui da cotitularidade do *direito de pedir patente* quando há mais de um autor ou legitimado. O regime escolhido pela lei é de que qualquer deles pode exercer a pretensão perante o INPI, solicitando o exame e se habilitando ao resultado eventual de ter sua patente deferida. Note-se que a coautoria importa num liame existencial indissolúvel quanto a origem da criação. Tal pode persistir, ou não, no ambiente da eventual titularidade patrimonial.

Acaso haja concessão, ter-se-á uma co-titularidade da *propriedade da patente*, regida – subsidiariamente – pelo sistema que o Código Civil dedica ao condomínio (tecnicamente copropriedade). Na fase do exercício do direito de pedir patente há mera cotitularidade do pleito em si, embora a relação entre os

legitimados possa a se consolidar na *copropriedade de patentes*. Negocialmente, pode-se antecipar esta relação de múltiplos titulares de um só objeto de direitos de “propriedade”, mediante instrumento convencional que mimetize, no pertinente, uma convenção de condomínio.

Deve-se enfatizar que a *propriedade de patentes* não se identifica com a propriedade sobre as coisas tangíveis elaboradas com a técnica redigida no documento.

### ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010, Cap. I, [ 8 ] § 1. 2. - Parecer: aplicação da doutrina do condomínio.

Antonio Carlos Souza de Abrantes, Introdução ao Sistema de Patentes, Lumen Juris, 2011, perguntas 74 a 76 .

### ***Precedentes Judiciais***

“Da leitura dos fatos arrolados nos autos fica incontroverso que o controlador da apelante Bioengem, Dr. C. N., e dois dos apelados, Drs. F. e H., participaram em conjunto do Grupo de Estudos de Fertilização e Esterilidade do Rio de Janeiro (GEFERJ), que produziu a pesquisa que originou a invenção patenteada, a saber, um modelo de prótese intrapeniana. Também se percebe que o referido grupo de trabalho não tinha por objetivo inicial fazer patente, mas somente desenvolver a invenção. Nessa perspectiva, é indiscutível a má-fé de dois dos inventores em relação aos demais quando, à sua revelia, procederam ao registro do MU 6401425, pelo que se impõe sua anulação” TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2000.02.01.018537-5, DJ 29.02.2008.

Averbe-se que o art. 49 desta Lei, que prevê alternativamente a nulidade aqui julgada, ou a adjudicação.

“restou provado que se tratava de modelo de utilidade criado por 2 titulares, os quais requereram, na forma legal, o devido registro, sendo que o outro inventor, o incluído na lide como 6º Réu, autorizara os demais réus, ora apelados, a exploração comercial daquela utilidade (...) R. C., legítimo co-titular daqueles direitos, autorizara os demais réus, na forma do art. 42 da LPI, a explorar comercialmente aquele modelo de utilidade. E, verdadeiramente, poderia fazê-lo. Por que no regime da multiplicidade de inventores, somente

se permitir a um deles a exploração comercial do invento? Não há razões jurídicas para que não possa fazê-lo, seja por si, seja por terceiros!” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 10ª Câmara Cível, Des. José Carlos Varanda, AC 2007.001.34403, Julgado em 31.10.2007.

“Ação de obrigação de não fazer. Documentário cinematográfico produzido em parceria. Exibição e comercialização da obra por um dos autores. Possibilidade. (...) Verifica-se que o art. 32 da Lei nº 9610/98 estabelece que, tratando-se de obra feita em regime de co-autoria, havendo divergência quanto à sua utilização, prevalecerá a vontade da maioria. Na hipótese em questão, como somente há dois coautores, indubitável que a divergência há de ser eliminada judicialmente, devendo ser privilegiada a utilização onerosa da obra, sobretudo quando se verifica que não há qualquer ajuste expresso no sentido de sua utilização estritamente para fins não lucrativos. No entanto, existindo divergência entre os dois coautores, aquele que utilizar a obra individualmente deverá prestar contas ao outro acerca de cada utilização. E de forma alguma a autora, aqui apelada, poderá utilizar a obra sem dar prévia ciência ao outro co-autor, para que este tenha resguardados os seus direitos” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Antonio Eduardo Duarte, Apelação Cível Nº 25.452/2008, 30.09.2008.

### [M] EXERCÍCIO DA PRETENSÃO POR UM DOS COAUTORES

A possibilidade de exercício do *direito de pedir patente* por um dos vários co-legitimados a fazê-lo é sujeita à obrigação de indicar os demais cotitulares deste direito formativo gerador. No entanto, a falta dessa indicação dos demais legitimados não retira daquele que pediu patente o seu direito, mas o submete à correção prevista pelo art. 49: há lá uma alternativa entre o terceiro que – legitimado, não pediu nem foi indicado – de solicitar a nulidade do pedido, por vício de legitimação, ou de adquirir, mediante adjudicação, a parcela do direito exercido que lhe compete.

Há aqui um problema não enunciado, mas importante: ao dar a qualquer dos inventores ou titulares o poder de pedir patente, a lei parece denegar aos demais o direito de não pedir patente; e haverá interesse em manter um invento em segredo, ou diferir o pedido para uma fase posterior, de maior amadurecimento da tecnologia, e assim por diante. Há, assim, pretensões dos terceiros em face de um objeto indivisível, que não poderiam ser suprimidas por este dispositivo sem lesão a interesses constitucionalmente tutelados.

Assim, se há sem dúvida legitimidade no exercício de qualquer dos legitimados, ela não suprime a tutela dos interesses daqueles que não consentiram com o depósito do pedido, que podem obstar ou reaver os danos patrimoniais ou morais (vide o parágrafo seguinte) resultantes do exercício singular do que é uma pretensão coletiva.

## **[O] DIREITO “MORAL” (EXISTENCIAL) DO AUTOR DE INVENTO**

### ***Direito Internacional Pertinente***

CUP

Art.4 ter - O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente

### ***Ato Normativo do INPI***

IN 31/2013

Art. 8º A solicitação de não divulgação do nome do inventor, de acordo com o § 4º do art. 6º da LPI, deverá ser indicada no requerimento de depósito, deixando em branco o campo específico relativo aos dados do inventor constante no requerimento, devendo ser apresentados, como anexo, em envelope fechado, documento do depositante nomeando e qualificando o inventor e a declaração do inventor solicitando a não divulgação de sua nomeação.

§ 1º - Após conferência pelo INPI, os documentos e a declaração referidos no caput deste artigo serão mantidos em envelope lacrado.

§2º - Solicitada a não divulgação do nome do inventor, o INPI omitirá tal informação nas publicações relativas ao processo em questão, bem como nas cópias do processo fornecidas a terceiros, desde que esta informação não esteja contida no requerimento de depósito.

### ***Direito “Moral”***

O preceito legal tem como intuito preservar o autor da invenção, que não se confunde – necessariamente – com o titular, de forma a cuidar da seara jurídica

de perspectiva existencial. Caso o autor queira gozar do anonimato, o simples requerimento, ainda que sem fundamentação, será suficiente. Vide o art. 39.

Também o inventor, como o autor de obra expressiva, é titular de direitos extra-patrimoniais. A paternidade/maternidade (o interesse de ser reconhecido como autor do invento) é direito personalíssimo, com os atributos comparáveis à proteção do mesmo instituto no campo dos direitos autorais.

## ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 vol. II. Cap. VI, [ 7 ] § 1. 4. - O Direito de paternidade

## ***Precedente Judicial***

“Estando fartamente comprovado nos autos, inclusive por meio de perícia técnica, que a empresa contratante, ora apelada, plagiou a invenção dos contratados e ora apelantes, violando-lhes um direito e causando-lhes inegáveis danos morais, possui ela o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do CC. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em quantia razoável e levando -se em conta os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos. Não havendo provas do efetivo prejuízo material suportado pelos apelantes, descabida a condenação da apelada na indenização pretendida a título de danos materiais (...) Do acima, tem-se que se encontram presentes na hipótese os requisitos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam, a prática do ilícito pela apelada, o dano moral causado aos apelantes e o nexo de causalidade entre um e outro, sendo certo que o dano na hipótese restou configurado não somente em razão da frustração dos apelantes em ter o seu invento a autoria atribuída a outro, como também da insegurança quanto à qualidade da cópia e possíveis consequências perante a sua clientela, inclusive com o abalo da imagem da empresa, além de todo o transtorno e aborrecimento pelos quais passaram para reverter a situação, sendo plenamente cabível a indenização pelos danos morais respectivos”  
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 18ª Câmara Cível, Des. Arnaldo Maciel, AC 1.0024.07.769386-9/001, DJ 03.04.2012.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL Inventores que tiveram sua idéia explorada por terceiro antes do registro da patente da invenção pelo INPI - Preliminar de carência de ação pela

ausência do registro afastada - Interesse de agir dos autores reconhecido - Ação indenizatória que se mostra como o meio processual adequado para a reparação dos danos sofridos quando demonstrada, de forma inequívoca, a usurpação da ideia - Hipótese, entretanto, de resarcimento apenas pelos danos morais, consubstanciados na frustração de suas expectativas, e não materiais, já que estes não restaram caracterizados nos autos - Valor fixado a título de indenização por danos morais que não promoverá o enriquecimento sem causa dos autores, nem abalará as economias da requerida, mas atingirá seus objetivos sacionatório e reparatório. - Sentença reformada - Recursos providos em parte” Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Álvaro Pasos, AC 0520-47.204.8.26.010, DJ 08.06.2006.



## Art. 7º Inventores Independentes

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação[a].

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior [b].

### *DIREITO ANTERIOR*

Não há precedente

### *[A] AUTORES SEPARADOS DE UM INVENTO COINCIDENTE*

#### *Pluralidade de Autores*

O Art. 7º da Lei 9.729/96 regula a situação da pluralidade de autores independentes, dando ao *primeiro* depositante a propriedade do invento. É regra tecnicamente correta e representa avanço sobre a Lei 5.772/71, eis que cabe dar a proteção a quem se submete à publicação e divulgação de sua criação industrial, e não àquele que mantém sua superioridade técnica através do sigilo. Assim, aquele, entre os diversos titulares do *direito de pedir patente* (DI), aquele que primeiro o exercer terá a *supremacia*.

Trata-se de política pública de prestígio ao sistema atributivo de direito, à segurança jurídica, e ao desenvolvimento tecnológico pela ciência pública daquilo que é inventado. Averte-se que diferentemente de tratar de hipótese acadêmica, é cada vez mais comum o simultâneo desenvolvimento de pesquisas, por sujeitos diferentes, que influenciados pela literatura e o estado da arte de seu tempo podem atingir a resultados tecnológicos equivalentes. Portanto, o risco de que um terceiro deposite a invenção em data pretérito ao seu rival/concorrente, incentiva a corrida ao sistema de patentes.

Neste art. 7º, não se tem uma cotitularidade do *direito de pedir patente*. Esta existe, sim, *in potentia*, como resultado do *direito subjetivo constitucional* que nasce da simples criação. Mas a lei optou por deferir o direito de pedir patente àquele que primeiro, entre todos em teoria legitimados, exerceu o “mandato constitucional” a que se refere a doutrina clássica. Este terá a *supremacia*.

Note-se que este regime não é o de certos sistemas jurídicos, hoje raros, nos quais tem a patente para aquele que primeiro inventar. Aqui, entre os que inventaram autonomamente, o primeiro que pedir patente (e atender aos requisitos legais pertinentes) ganhará o título. No sistema brasileiro de marcas registradas, de outro lado, o primeiro utente do signo distintivo *como marca* tem um direito de precedência previsto no art. 129 § 1º desta Lei, sujeito a certas condições de exercício.

Tal dispositivo é complementado pelo Art. 45 da Lei 9.729/96, que garante ao prévio usuário de boa-fé da tecnologia, que não requerer patente, um direito de inoponibilidade quanto ao privilégio enfim obtido por terceiros.

## ***Doutrina Complementar***

Vide LPI2010 vol. II, Cap. VI, Seção [ 7 ] - Quem pode pedir patente

## ***Precedentes Judiciais***

“Entretanto, *ad argumentandum*, ainda que se admitisse que os equipamentos fossem idênticos, não assistiria razão aos apelantes, pois restou comprovado que o depósito mais antigo foi realizado pela apelada que, neste caso e a teor do disposto no artigo 7º da Lei nº 9.279/96, teria o direito de obter a patente.

Neste passo, não tendo sido constatada qualquer irregularidade pelo órgão responsável quando do depósito dos referidos pedidos de Patente de Invenção e, ante a evidência de que a apelada depositou seu pedido de patente de invenção em data anterior a dos apelantes, conclui-se pelo descabimento do presente recurso” Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 17ª Câmara Cível, Des. Fernando Vidal de Oliveira, AC 0335316-8, Julgado em 20.09.2006.

“Na hipótese de dois ou mais autores realizarem, independentemente, a mesma invenção ou modelo de utilidade, o direito de obter a patente será assegurado àquele que comprovar o depósito mais antigo, independentemente da data da invenção ou criação, a não ser que o inventor prove que a divulgação da sua invenção ou modelo de utilidade foi anterior ao pedido de patente do outro (período de graça)” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2001.51.01.531121-3, DJ 19.12.2008

“Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. (...) Há prova cabal nos autos de que o senhor ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA NETO depositou o projeto antes da ora Apelante, junto ao INPI, possuindo de forma legal a patente do produto. Assim, corretamente agiu o MM. Juiz, ao extinguir o processo, pois a Autora, ora Apelante, não tinha o direito de pleitear a busca e apreensão de bem que não lhe pertence. Ademais, não há provas de que o referido ANTÔNIO JOSÉ tenha se apoderado do projeto desenvolvido no parque industrial da empresa, valendo, no caso, a prova de que ele depositou o projeto antes da Apelante, possuindo, assim, sua patente” TJMG, 10ª Câmara Cível, Des. Pereira da Silva, AC 446.079-9, 16.04.2005.

“Ao contrário, pelas descrições de ambos os modelos de utilidade, observa-se que se trata de produtos similares, dispondo o art. 7º, da Lei nº 9279/96, que “se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação”. Tendo o modelo de utilidade do apelante sido patenteado em 1995 (f. 12), evidente que prevalece sobre aquele pedido pelo Sr. Alexandre, que formulou o requerimento apenas em 28-12-2000 (f. 89).(...) Certo é que a apelada não trouxe a competente carta de patente referente ao modelo de utilidade por ela utilizado, presumindo-se tratar-se do mesmo produto patenteado pelo apelante, sendo que o propósito do pedido não dá direito à patente.(...) Por outro lado, a testemunha Geraldo Severino Alves, ouvido à f. 118, a qual trabalhou na construção de três dos quatro fornos da apelada, narra que construiu três fornos a partir de projeto apresentado pelo Sr. Alexandre, tratando-se do mesmo forno projetado pelo autor. Assim, não tendo a apelada demonstra-

do que fabricou fornos diversos daqueles patenteados pelo apelante, tendo este trazido provas cabais e inconcussas em sentido contrário, impõe-se a procedência do pedido” TJMG, 14ª Câmara Cível, Des. Valdez Leite Machado, AC 1.0261.05.034393-6/001(1), DJ 27.08.2007.

### **[B] RETIRADA DE DEPÓSITO EM CASO DE AUTORES SEPARADOS COM UM INVENTO COINCIDENTE**

Em duas hipóteses a mais (nesta lei) se encontram redações paralelas à deste parágrafo <sup>17</sup>. Neste caso, sua topologia indica que a *fattispecie* se refere à situação descrita no *caput*, ou seja, a de pretensões equivalentes de dois ou mais autores de invenção, dos quais um exercita o direito de pedir patente antes dos outros. Neste caso, a retirada deste primeiro pedido, antes de sua publicação (ou da produção de *qualquer outro efeito*) dará ensejo a que se prestigie o eventual pedido do outro autor de invento que se tenha sucedido ao primeiro inventor <sup>18</sup>.

O segundo depósito terá, então, a *supremacia*.

Caso já tenha havido a publicação, o conhecimento em questão entraria no estado da técnica, o que é um majestoso efeito, e o segundo pedido não seria aproveitado. Tal se dá ainda que este segundo depósito tivesse se exercido antes de a respectiva tecnologia ter entrado no estado da técnica.

Note-se que, pelo entendimento vigente do INPI, a retirada de um pedido não implica na sua imediata publicação para efeitos de conhecimento do público (vide nossos comentários ao Art. 29 desta Lei). Assim, ao contrário do que se vinha afirmando, é plausível a retirada do pedido, na forma desta parágrafo único do art. 7º, e a atribuição ao eventual segundo depósito para a mesmo invento do *direito de pedir patente*. Não haverá, entenda-se, a atribuição da patente ela mesma, senão após o resultado com sucesso do exame da pretensão pelo INPI.

17 Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. (...) § 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. O art. 105, que trata de desenho industrial, tem redação similar: “Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.”

18 Note-se que outro caso de retirada sem efeitos seria aquela efetuada na fase internacional do PCT, antes da publicação internacional, eis que essa faz a tecnologia entrar no estado da técnica também no Brasil.

## Capítulo II Da Patenteabilidade

### Seção I das Invenções e dos Modelos de Utilidade

#### Art. 8 Requisitos Técnicos da Invenção

Art. 8º É patenteável a invenção[a] que atenda aos requisitos de novidade [b], atividade inventiva[c] e aplicação industrial [d].

#### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art.6 - São privilegiáveis a invenção, o modelo de utilidade, o modelo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial. (...)

#### *DIREITO INTERNACIONAL APLICÁVEL*

TRIPs, Art. 27

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja pas-

sível de aplicação industrial <sup>19</sup>. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do ART.65, no parágrafo 8 do ART.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

## [A] PATENTE DE INVENÇÃO: REQUISITOS DO ART. 8º

Este art. 8º preenche essencialmente três funções: (a) distingue o que é *patente de invenção* entre os dois tipos de patentes; (b) indica a imprescindibilidade de satisfazer uma série de requisitos cumulativos para que se possa exercer com sucesso o *direito de pedir patente de invenção*, além de outras exigências indicadas na lei; (c) e enuncia o fato de que quaisquer *tipos específicos de invenção* são legitimados a obter a respectiva patente.

### *Um Dispositivo Classificatório*

A Lei prevê dois tipos de patentes: aquela cujo invento é classificável como *invenção*, e aquela em que o invento tem a natureza de *modelo de utilidade*. O art. 8º desempenha o papel de distinguir as duas modalidades de patentes, como o faz o art. 9º. Este art. 8º descreve alguns dos requisitos da *patente de invenção*. Os requisitos da patente de *modelo de utilidade* se encontram no art. 9º, abaixo.

Assim, são comuns às duas modalidades os requisitos de serem *invento*, de terem *novidade* e *utilidade industrial*; são exclusões de patenteabilidade para as duas o rol do art. 18, e fere ambas as exigências de suficiência descritiva e de unidade inventiva.

Já a exigência de *atividade inventiva* é típica da *patente de invenção*, enquanto que a modalidade de modelo de utilidade tem como típico o *ato inventivo* (um salto tecnológico qualitativamente menor), e a imposição que a criação importe em *melhoria funcional* no seu uso ou em sua fabricação.

---

19 [Nota do original] Para os fins deste Artigo, os termos “passo inventivo” e “passível de aplicação industrial” podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos “não óbvio” e “utilizável”.

## ***Um Dispositivo Denotando uma Exigência Constitucional***

Tais requisitos são exigências do texto constitucional: **vide** LPI2010, Cap. II, Seção [ 7 ] - Princípios relativos à proteção das tecnologias.

Sem eles não haverá o *direito de pedir patente*. Sem tais requisitos, simplesmente não existe *invento patenteável*, por não haver contrapartida à sociedade.

### ***Precedentes Judiciais***

“O reconhecimento da patente pipeline não tem o condão de conferir direito de propriedade intelectual àquilo que não é invenção por falta de requisito material, pois a Constituição somente prevê o privilégio de uso temporário exclusivo de invenção e não daquilo que não o é” TRF2, 1ª Turma Especializada, voto vista do JC. Marcelo Leonardo Tavares, AC 2004.51.01.525105-9, DJ 30.09.2008.

### ***Outros requisitos além do art. 8º***

Além destes, e mesmo precedendo-os, há o requisito de que haja *invento* (art. 10) e que a matéria da técnica não seja proscrita pelas proibições genéricas e incondicionais de política pública listadas no art. 18. Somando-se a este, como requisito de validade da patente, e não exatamente pressuposto de concessão, veja também a exigência de *suficiência descritiva* prevista no art. 24 e de *unidade de invento* prevista nos art. 22 e 23.

Vide, a seguir, nos demais comentários a este artigo, o conteúdo de cada um dos requisitos em questão.

### ***Precedentes Judiciais***

Todos os requisitos, cumulativamente, são exigíveis, e não alguns dentre eles:

“Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5º da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria

já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2004.51.01.525105-9, DJ 30.09.2008.

“Nos termos do art. 8º, da Lei de Propriedade Industrial, são necessários quatro requisitos essenciais para a concessão do pedido de patente, quais sejam, a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e o não-impedimento” Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007

### ***Princípio da universalidade das técnicas***

O texto satisfaz o requisito segundo o qual “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial” (TRIPS, Art. 27).

No nosso regime de 1882 (Lei nº 3.129/1882) a lei listava *quais* eram os inventos patenteáveis:

Art. 1º - A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo.

§ 1º - Constituem invenção ou descoberta para os efeitos desta lei:

1º - a invenção de novos produtos industriais;

2º - a invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para se obter um produto ou resultado industrial;

3º - o melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a utilidade.

Entendem-se por novos os produtos, meios, aplicações e melhoramentos industriais que até ao pedido da patente não tiverem sido, dentro ou fora do Império, empregados ou usados, nem se acharem descritos ou publicados de modo que possam ser empregados ou usados.

Nossa lei em vigor *não* define o que é invenção. Assim, o atual regime não exige a conformação da criação a um dos tipos descritos na lei de 1882, ainda que tal noção subsista no inconsciente de alguns cultores, como uma das lendas da Propriedade Industrial.

Assim, arguir que um determinado tipo de tecnologia não merece patente, fora das hipóteses que TRIPS permite denegar patentes, em geral abrangidas no art. 18 (como, por exemplo, a de uso) importa numa interpretação que importa em ofensa ao texto do Acordo.

O art. 42 desta Lei separa as criações industriais em duas partes: as de processo e as de produto. Ou seja, *bens* e *atividades*. Nessas duas vertentes podem-se adequar todos os tipos listados em 1882, e muitos mais. Se usam *bens* e se usam *atividades*. Se selecionam *bens* ou *atividades*, entre muitas anteriormente descritas. Se melhoram *bens* e *atividades*. E assim por diante.

O princípio da universalidade das técnicas faz com que as patentes de invenção cubram *até mesmo* todo o campo também protegido pelas patentes de modelo de utilidade, mas exigindo maior contributo técnico: a *atividade inventiva*, o que os modelos não exigem.

Os modelos de utilidade, estes sim, são limitados a *objetos de uso prático, ou parte deste* (art. 9º). Ou seja, a proteção abrangerá *apenas* um tipo específico de *coisas*, e nenhuma *atividade*. Mas modelos de utilidade não são regidos por TRIPs, razão pela qual há maior autonomia política (soberania) legiferante e de hermenêutica para tal disciplina.

### ***Nas Patentes De Invenção, Protegem-se Técnicas, Não Ornamentos***

A aparência externa de um produto será, em princípio, objeto de *desenho industrial*. Este art. 8º cuida dos requisitos concernentes às *técnicas*, conforme especificado no art. 10 desta lei, e não à *forma ornamental*, ou qualquer outro elemento relativo à aparência externa dos produtos.

### ***Precedentes Judiciais***

“Sabe-se que, para que faça jus ao direito de uso exclusivo de determinada invenção, deve o requerente do registro de patente demonstrar a presença dos requisitos do artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96. Ao tratar desses requisitos o autor Denis Borges Barbosa oportunamente salienta que: a) por novidade devemos entender que “a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a

que o técnico, dela tendo conhecimento pudesse reproduzi-la”; b) a atividade inventiva é verificável diante do fato de que “a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis”; c) a utilidade industrial decorre da constatação de que “a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer” (In Uma Introdução à Propriedade Industrial. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2003. p. 364) Nos casos dos autos se controverte a respeito da patente de invenção consistente em “uma dobradeira de laminado plástico, vulgarmente conhecida na língua inglesa com dobradeira ‘post forming’, que realiza uma conformação de dobramento na folha de laminado plástico” (fl. 124). Não obstante se possa encontrar alguma semelhança entre os desenhos apresentados por ocasião do requerimento da patente em questão (fl. 08) e as fotografias inseridas nos materiais publicitários trazidos pelo autor para demonstrar que o invento já se encontrava no estado da técnica (fls. 37, 39, 42, 46 e 47), penso que a verificação da ausência de novidade e de atividade inventiva não pode se restringir ao mero cotejo da configuração visual dos inventos, mas, antes tudo, demonstrar, por critérios técnicos, a inexistência inovação tecnológica” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200151015367528, DJ 24.04.2007.

## *A natureza essencialmente técnica da patente*

### *Precedente judicial*

“Aprofundando no mérito da pretensão recursal, a compreensão dos desenhos técnicos juntados refoge inteiramente à formação jurídica de um magistrado. (...) Quanto à alegação de que haveria, nos autos, prova documental suficiente de que o objeto da patente em questão já se encontraria no estado da técnica na data do depósito, pois houve violação, pelo próprio inventor, do período de graça (art.12 da Lei n.º 9.279/96), e ante as anterioridades impeditivas consistentes nas patentes US3279431, MU72018780, EP0055628 e US4034711, entendo que há necessidade de produção de prova pericial técnica, por profissional qualificado, isento e equidistante das partes, não bastando a mera análise dos documentos juntados para amparar o pleito de suspensão dos efeitos de patente de modelo de utilidade, ante a complexidade da matéria.(...) Em se tratando de pedido de nulidade de patente de modelo de utilidade, há necessidade de produção de prova técnica pericial. 5. Não demonstrada a urgência na concessão da medida liminar, pois as medidas judiciais adotadas pelo titular da patente não são atuais” TRF2, 2ª Turma Especializada, J.C. Márcia Maria Nunes de Barros, Agi em AI 2010.02.01.017864-9, DJ 04.06.2012.

**[B] NOVIDADE: ONDE ESTÁ REGULADA**

O requisito de *novidade* é descrito nos art. 11 e 12. Remete-se o leitor aos comentários e casos judiciais listados sob tais dispositivos.

**[C] ATIVIDADE INVENTIVA: ONDE ESTÁ REGULADA**

O requisito de *atividade inventiva* é descrito no art. 13. Remete-se o leitor aos comentários e casos judiciais listados sob tal dispositivo.

**[D] APLICABILIDADE INDUSTRIAL: ONDE ESTÁ REGULADA**

O requisito de *aplicabilidade industrial* é descrito no art. 15. Remete-se o leitor aos comentários e casos judiciais listados sob tal dispositivo.

**PATENTE DE SEGUNDO USO**

“As patentes farmacêuticas, atualmente, raramente se referem a novas entidades químicas, isto é, a novos princípios ativos que aumentam o arcabouço disponível para utilização médica. Nesse contexto, o “novo uso” ou “segundo uso” consiste na obtenção de nova utilidade para um mesmo produto, desta vez relacionada a uma aplicação para fim terapêutico distinto daquele para a qual o produto fora inicialmente patenteado. O TRIPS não oferece orientação explícita para tais casos. Seu art. 27 autoriza a concessão de patente para produto ou processo, desde que a invenção seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial, silenciando acerca da patenteabilidade do uso. Nos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo, são trazidas exceções à matéria patenteável, limitando-se à ofensa à ordem pública ou à moralidade, e a métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais. É certo, contudo, que o TRIPS estabelece apenas um regime de proteção mínima, deixando aos países-membros ampla liberdade para conferir proteção maior. Tudo depende de quanta flexibilidade se queira dar aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O Brasil não prevê expressamente a patente de uso ou novo uso na LPI. Importante mencionar, contudo que o Brasil adota o sistema genérico de classificação, ou seja, tudo que não está expressamente mencionado na lei como não patenteável é passível de proteção.

Nesse diapasão, faz-se mister salientar também que os requisitos de patenteabilidade, conforme previstos na legislação, não guardam qualquer ligação com os números de usos possíveis para um medicamento, sendo que a condição legal para a concessão de uma patente é o preenchimento, no caso concreto, dos requisitos de patenteabilidade. Assim, ao contrário do entendimento do Relator, ao meu ver, o segundo uso médico seria em tese patenteável, independentemente de expressa previsão legal, desde que se possa vislumbrar nele a existência de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A grande crítica que se faz à patente de segundo uso é justamente que tais refinamentos obtidos a partir da patente original não seriam dotados de novidade ou de atividade inventiva, por consistirem em mera descoberta, ou seja, o composto já não é novo e a simples constatação de um novo efeito não conferiria possibilidade de patenteabilidade a esse novo uso. A Aspirina é o exemplo mais clássico, sempre invocado: originalmente usado para alívio da dor, o medicamento tornou-se também conhecido para um grande número de outras indicações, como para afinar o sangue ou como agente anti-cancerígeno. Por certo que essa descoberta inevitável de um outro efeito decorrente do uso da Aspirina não poderia ser patenteável, vez que não envolvia nenhuma atividade inventiva, consistindo, em última análise, em uma simples alteração da bula do remédio, a fim de incluir outros resultados de seu uso, descobertos após sua presença efetiva no mercado. Ocorre que esta não é a única modalidade de segundo uso médico, podendo ser identificadas, ao menos, três situações (esta e mais duas): 1) a nova aplicação médica para um composto químico já patenteado como remédio (caso da Aspirina); 2) a nova aplicação médica para um composto químico já patenteado como remédio, mediante a alteração na dosagem ou composição, assim como nos intervalos de administração; 3) a utilização como remédio de um insumo que já existia no estado da técnica, mas que não era até então utilizado como remédio. Observando-se essas três modalidades de segundo uso e aplicando sobre as mesmas os requisitos de patenteabilidade de uma invenção, pode-se chegar a algumas conclusões. Em todas as hipóteses, é possível vislumbrar aplicação industrial, requisito sobre o qual não paira nenhuma controvérsia, o que já não ocorre, no entanto, relativamente à novidade e à atividade inventiva. Na primeira modalidade de segundo uso, é óbvio que não restam atendidos os requisitos da novidade e da atividade inventiva, eis que a mera descoberta de um novo uso para um composto já existente não pode ser considerada essencialmente nova, simplesmente a partir de sua estrutura e composição, já reveladas quando do depósito da patente anterior. Significa dizer que não há nenhuma inovação a ser reconhecida. É o mesmo produto ou insumo, sem nenhuma alteração substancial, apenas com uma nova destinação - o segundo uso médico -, diversa da patenteada anteriormente. Na segunda modalidade, por sua vez, é possível vislumbrar a presença tanto de novidade, quanto de atividade inventiva,

desde que obviamente a alteração da dosagem, ou da composição do medicamento, ou de sua forma de administração não consistam em refinamentos triviais, óbvios ou irrelevantes, com relação à técnica já existente. Dependerá, pois, da análise a ser efetivada em cada caso concreto. Já na terceira modalidade, entretanto - a interferência efetivada em determinado insumo já conhecido, mas nunca utilizado como medicamento -, parece-me difícil deixar de ser sempre identificada, ao menos em tese, a novidade e a atividade inventiva no novo produto. A nova fórmula obtida a partir da indicação do uso médico do insumo e contida no pedido de patente pode e deve ser considerada nova, mesmo que a substância básica já esteja incluída no estado da técnica. E pode também ser inventiva, especialmente em decorrência dos surpreendentes e valiosos efeitos do novo uso médico. Observe-se que, na terceira modalidade, a pesquisa foi por certo indispensável, vez que havia um problema técnico a ser vencido, um desafio a ser superado, houve a necessidade de criar uma nova fórmula, de otimizar a formulação existente, dando-lhe um uso médico até então não utilizado, e de testar sua eficácia. Em resumo, nas três modalidades observadas, têm-se uma em que nunca haverá patente (a primeira); uma em que pode ou não haver uma patente (a segunda); e uma em que sempre haverá patente (a terceira). Assim, neste primeiro aspecto avaliado, penso que não é o caso de simplesmente considerar não patenteável o gênero “Segundo uso”, vez que este nem sempre deriva de uma simples descoberta inevitável de um novo efeito do medicamento, podendo haver novidade, mesmo que a substância em si já integre o estado da técnica, e atividade inventiva, particularmente por causa dos efeitos surpreendentes e valiosos do novo uso. Deve-se, pois, prosseguir no exame do caso concreto, ora em análise, a fim de avaliar seu enquadramento em uma das modalidades de novo uso e, em consequência, apreciar sua patenteabilidade”. TRF2, AC 420502 - 2005.51.01.507811-1, 2ª Turma Especializada do TRF2, Voto vista da Des. Liliane Roriz, 22 de setembro de 2009. [Decisão nos Embargos infringentes correspondentes] “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE PATENTE DE SEGUNDO USO - POSSIBILIDADE EM TESE - NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 8º DA LEI 9.279/96 NO CASO CONCRETO. 1 - O Brasil contempla a propriedade intelectual privada desde a Constituição, mas de acordo com os incisos XXIX, XXII e XXIII do art. 5º, sendo certo que na legislação vigente, no que concerne às patentes, em regra vige o sistema genérico de classificação onde tudo que não está relacionado de forma expressa na Lei como não patenteável, em princípio seria passível de proteção, o que em tese autorizaria o registro das denominadas patentes de segundo uso. 2 - Necessidade de aferição, caso a caso, dos requisitos de patenteabilidade. 3 - Novidade se vê esvaziada na medida em que embora não tenha sido anteriormente descrito o uso da substância para o TDAH e não tenha havido notícias de pesquisas sobre ela para uso em tal doença a substância

já era conhecida como inibidora de substância que interferia em outra doença neurológica, não parecendo de todo impossível a um técnico derivar sua utilização também para outras doenças do mesmo gênero. 4 - Inventividade que não se pode extrair dos autos, na medida em que não bem demonstrados os passos dados para a determinação da dosagem, os efeitos empíricos no ser humano etc. 5 - Embargos infringentes conhecidos e improvidos." TRF2, Embargos Infringentes (AC) 2005.51.01.507811-1, Primeira Seção Especializada, Des. Abel Gomes, 25 de abril de 2013

## *Art. 9 Requisitos técnicos do Modelo de Utilidade*

**Art. 9º** É patenteável como modelo de utilidade [a] o objeto de uso prático, ou parte deste [b], suscetível de aplicação industrial [c], que apresente nova forma ou disposição [d], envolvendo ato inventivo [e], que resulte em melhoria funcional [f] no seu uso ou em sua fabricação [g].

### *DIREITO ANTERIOR*

Art. 10 - Para os efeitos deste Código, considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático.

§ 1 - A expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios.

§ 2 - A proteção é concedida somente à forma ou à disposição nova que traga melhor utilização à função a que o objeto ou parte de máquina se destina.

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

CUP

Artigo 1

2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade (...)

PCT

Artigo

2

Definições

No sentido do presente Tratado e do Regulamento de execução, e a menos que um sentido diferente seja expressamente indicado:

II) toda e qualquer referência a uma “patente” entender-se-á como uma referência às patentes de invenção, aos certificados de autor de invenção, aos certificados de utilidade, aos modelos de utilidade, às patentes ou certificados de adição, aos certificados de autor de invenção adicionais e aos certificados de utilidade adicionais;

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **Resolução N° 298 / 2012**

#### 1 Introdução

Esse texto busca esclarecer os conceitos relativos aos pedidos de Patente de Modelo de Utilidade, assim como estabelecer os procedimentos vinculados ao exame, visando uniformizar e agilizar o exame do pedido.

Essa diretriz para exame de Patentes de Modelo de Utilidade a parte integrante da diretriz de exame de pedidos de Patente e versa sobre temas exclusivos a essa natureza. Os demais tópicos inerentes ao exame estão elencados e discutidos na diretriz de exame de pedidos de Patente de Invenção.

Nota-se que essa diretriz busca nortear os procedimentos de modo geral, sendo que casos particulares e/ou excepcionais serão tratados de maneira coerente pelo examinador.

#### 2. Diferenças entre Patente de Modelo de Utilidade e Patente de Invenção.

A Lei da Propriedade Industrial - Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, doravante LPI, define o Modelo de Utilidade como:

Art. 9o.- É Patenteável como Modelo de Utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

A diferenciação entre Patente de Invenção e Patente de Modelo de Utilidade é de suma importância para quem deseja proteger sua criação. A princípio, o inventor poderá solicitar a proteção como Patente de Modelo de Utilidade ou Patente de Invenção.

Entretanto, o mesmo deve ponderar sobre a melhor forma de proteção. O inventor poderá identificar melhor a natureza (Invenção ou Modelo de Utilidade) de sua criação a partir do conhecimento prévio do estado da técnica relacionado, já que as Patentes de Modelo de Utilidade referem-se à proteção das criações de caráter técnico-funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso pratico, ou parte deste, conferindo ao objeto conhecido do estado da técnica uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

O Modelo de Utilidade é a criação de algo resultantes da capacidade intelectual do seu autor, referindo-se a um objeto de uso pratico ou parte deste. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas), apresentar nova forma ou disposição, que envolva ato inventivo e resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Este deve ser suscetível de aplicação industrial. Sistemas, processos, procedimentos ou métodos para obtenção de algum produto não estão inclusos neste tipo de proteção.

A Invenção, por sua vez, é a criação de algo resultante da capacidade intelectual do seu autor e que representa uma solução nova para um problema existente, em uma determinada Área tecnológica possuindo atividade inventiva. As Invenções podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades indústrias (processos, métodos, etc.).

As Patentes de Invenção visam à proteção das criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica. Enquanto as Patentes de Modelo de Utilidade são objetos que, sem visar um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam uma Invenção propriamente dita) se destinam a melhorar o uso do objeto, podendo acarretar uma maior eficiência ou comodidade no uso do mesmo.

Podemos ter criações de forma ou disposição enquadradas como Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade. O que irá determinar a definição da natureza correta será avaliar se estamos diante de um aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade — caso de proteção como Patente de Modelo de Utilidade, ou diante de novo efeito técnico-funcional — caso de proteção como Patente de Invenção.

### 3 Conteúdo do Pedido de Modelo de Utilidade

O pedido de Patente de Modelo de Utilidade deve conter:

Titulo

Relatório descritivo

Quadro reivindicatório

Desenhos

Resumo

Somente o quadro reivindicatório da Patente de Modelo de Utilidade apresenta diferenças perante a Patente de Invenção. As considerações sobre título, relatório descritivo, desenhos e resumo estão contidas na diretriz de exame de Patentes de Invenção. Entretanto, cabe ressaltar, que em um pedido de Patente de Modelo de Utilidade os desenhos são essenciais para a perfeita compreensão do objeto reivindicado.

#### 3.1 Formulação das reivindicações

Uma reivindicação deve ser formulada da seguinte maneira:

parte inicial, que corresponde ao título;

quando necessário, um preâmbulo contendo as características já compreendidas pelo estado da técnica;

obrigatoriamente a expressão “caracterizado por”, seguida de uma parte caracterizante contendo a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto.

Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

Cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinições na reivindicação.

A condição de que as reivindicações devem ser claras se aplica para reivindicações individuais bem como para o quadro reivindicatório como um todo. A clareza das reivindicações é de fundamental importância, já que as mesmas definem a matéria objeto da proteção. Assim, o significado dos termos das reivindicações deve ser claro para um técnico no assunto a partir da redação da reivindicação, com base no relatório descritivo e desenhos.

### 3.2 Reivindicações Independentes

Cada pedido deve conter uma única reivindicação independente que descreva o Modelo, definindo integralmente todas as características de forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional.

### 3.3 Reivindicações Dependentes

Somente serão aceitas reivindicações dependentes quando:

referirem-se a elemento complementar de uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e funcionamento do objeto;

referirem-se a variação de forma ou a detalhe relacionados a elementos componentes do Modelo, definidos na primeira reivindicação, e que não alterem a unidade do Modelo (unidade técnico-funcional e corporal do objeto) e seu funcionamento;

referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional nos casos em que a configuração final seja secundária e decorrente da montagem de uma estrutura inicial planejada caracterizada na primeira reivindicação.

## 4 Procedimentos relativos ao exame dos pedidos de Patente de Modelo de Utilidade

### 4.1 Classificação

As regras de classificação das Patentes de Modelo de Utilidade são as mesmas aplicáveis a Patentes de Invenção, conforme o Acordo de Estrasburgo. Os Modelos de Utilidade serão classificados conforme sua função e sua aplicação, caso o relatório descritivo indique uma aplicação específica para o objeto pleiteado.

Em Modelos de Utilidade temos dois conceitos claros, que não se confundem. Um conceito diz respeito à função do objeto, funcionalidade, que é o que

a lei se refere quando trata de melhoria funcional, o outro conceito é o de uso, aplicação. Por exemplo, podemos ter uma caixa para acondicionar produtos. Esta a sua função (descrita em termos de verbos) “acondicionar”. No entanto poderemos ter varias aplicações, ou vários campos técnicos desde acondicionar laranjas, a latas de tinta. Os dois conceitos não se confundem.

## 4.2 Busca

No caso de Modelo de Utilidade, a busca por anterioridades deve sempre levar em conta a classificação do objeto pleiteado. E importante dizer que a busca de anterioridades de um pedido de Modelo de Utilidade deve, sempre, ser feita entre objetos com a mesma função. Entretanto, o examinador deve montar o campo de busca de acordo com a função e a aplicação do objeto, pois em ambos poderão ser encontrados objetos com mesma funcionalidade da proposta do pedido em exame.

Por exemplo, um objeto requerido trata de uma embalagem destinada a acondicionar produtos líquidos. Na busca foi encontrada embalagem idêntica destinada a acondicionar produtos pastosos e/ou granulados. Essa anterioridade será levada em consideração na análise, uma vez que ambos os objetos terá função idêntica

## 4.3 Análise dos requisitos de Patenteabilidade

### 4.3.1 Aplicação Industrial

Art. 15 — A invenção e o Modelo de Utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

O artigo 15 é bastante claro quando especifica que o Modelo de Utilidade é considerado suscetível de aplicação industrial quando o objeto for passível ou capaz de ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo/gênero de indústria, incluindo as indústrias agrícola, extrativas e de produtos manufaturados ou naturais.

### 4.3.2 Nova forma ou disposição (novidade)

Art. 11 — A invenção e o Modelo de Utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de Patente, por descrição escrita ou oral, por use ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvando o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo do pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será publicado ao pedido internacional de Patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

A nova forma ou disposição, isto é, a novidade, reside nas características tecnoestruturais do objeto ainda não encontradas no estado da técnica, independente de sua função ou campo de aplicação. O estado da técnica a constituído por todo o conjunto de informações que tenha se tornado acessível ao público anteriormente ao depósito do pedido de Patente.

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invenção e deve ser verificada pelo princípio do documento único. O princípio do documento único se refere ao fato de ser necessário a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual a pretendida a novidade.

#### 4.3.3. Ato Inventivo

Art. 14 — O Modelo de Utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

A nova forma ou disposição e o resultado do ato inventivo. Para um objeto já existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferença não deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto.

A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve a disposição aos meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão.

Na avaliação de ato inventivo devera ser preferencialmente, utilizado apenas um único documento de anterioridade. Em algumas situações em que detalhes construtivos do objeto sejam encontrados de forma complementar em outro documento de anterioridade, este poderá ser usado contra o ato inventivo do pedido em exame, desde que tal documento contemple detalhes construtivos do objeto.

Exemplo: Foi solicitado um pedido de Patente de Modelo de Utilidade para uma tampa de garrafa PET contendo pontos de enfraquecimento (A), roscas internas e um anel ligado à parte superior da tampa pelos pontos de enfraquecimento, conforme figura 1. Em buscas foi encontrado um documento contendo uma tampa para líquidos que possui linhas de enfraquecimento (B), roscas internas e um anel ligeiramente maior que o anel da tampa de garrafa PET. Neste caso, a tampa para garrafa PET não é idêntica à tampa encontrada no estado da técnica, entretanto a linha de enfraquecimento (B) tem a mesma função dos pontos de enfraquecimento (A), isto e, separar a parte superior da tampa do anel e ambas tem a função de evidenciar a adulteração (abertura) do recipiente, o que sugere ausência de ato inventivo na tampa da figura 1.

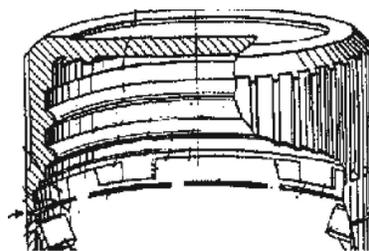
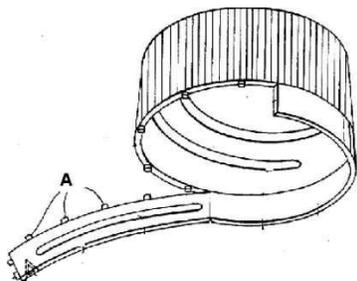


Figura 1 — Tampa para garrafa PET

Figura 2 - Tampa para recipiente de líquidos

#### 4.3.4 Melhoria Funcional

O termo “melhoria funcional” aparece no art. 9º da LPI:

Art. 9º. - É Patenteável como Modelo de Utilidade o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Um novo objeto, ainda que dotado de ato inventivo, não é Patenteável caso não tenha melhoria funcional. A melhoria funcional esta relacionada à utilização

do objeto, seja de forma mais prática, cômoda e/ou eficiente em seu uso e/ou fabricação. Portanto, a melhoria funcional deve ser declarada pelo depositante.

A LPI no Artigo 9º exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto. É portanto necessário, além de haver a dita melhoria funcional, a presença de um contributo mínimo de inventividade, o ato inventivo. Se equiparássemos ato inventivo e melhoria funcional como tende a mesmo significado, isto implicaria em estar concedendo uma Patente para resultado, pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto.

Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e ato inventivo como conceitos relacionados, porém distintos, de forma que uma variação trivial ou vulgar, que traga melhoria funcional não seja protegida por Modelo de Utilidade por falta de ato inventivo, e desta forma não se protegendo a resultado.

#### 4.3.5 Elementos Distintos, Adicionais e Variante Construtiva ou Configurativa

Os termos “variante construtiva” e “elementos distintos, adicionais” aparecem na LPI 9.279 no seguinte artigo:

Art. 23 — O pedido de Patente de Modelo de Utilidade terá de se referir a um único Modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Variante construtiva de um objeto Patenteável como Modelo de Utilidade a uma modificação na parte do objeto que executa a função principal do objeto, ou seja, é uma variação do elemento principal em questão, porém sem alterar a unidade técnico-funcional.

Por exemplo, na Figura 3 é apresentada uma chave de fenda com ponta retangular e na Figura 4 uma chave de fenda com ponta abaulada. O abaulamento na ponta da chave é uma variante construtiva deste objeto. O elemento principal da chave de fenda, a ponta, a alterada quanto a sua forma, porém a unidade técnico-funcional esta mantida, ou seja, operar um parafuso.



Figura 3 – Chave de fenda



Figura 4 – Chave de fenda maior com abaulamento das pontas

Já o elemento complementar adicional é um outro objeto, secundário ao objeto principal. Para a chave de fenda supracitada, uma capa para a ponta da chave, com o objetivo de protegê-la, ou um clipe no cabo, para prender a chave num bolso, são exemplos de elementos complementares, adicionais. Tanta a variante construtiva como o elemento complementar, desde que não modifiquem as condições de utilização e funcionamento do objeto, são características que devem ser reivindicadas em reivindicações dependentes do mesmo pedido. Um exemplo de modificação de unidade técnico-funcional da chave de fenda acima e, por exemplo, uma alteração no cabo com o objetivo da chave não escorregar das mãos. Esta nova característica técnica não foi prevista pelo primeiro Modelo, e portanto deve ser objeto de um outro pedido.

## [A] O QUE É MODELO DE UTILIDADE

Modelo de utilidade é uma das duas modalidades de patentes previstas na Lei. Corresponde a uma forma sem prefiguração no direito internacional, no sentido de que nenhum ato internacional determina as características desse instituto, além da indicação de que pertença ao campo dos objetos da propriedade industrial e de que, também para os efeitos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), ele será tratado como uma patente.

Uma série relativamente restrita de países tem proteção neste campo, mas sem alinhamento a um modelo específico, dificultando os exercícios de direito comparado.

## ***Doutrina Complementar***

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de, Patente de Modelo de Utilidade no Brasil: requisitos de exame e impactos na inovação, Lumen Juris, 2014.

Vide TPI2010 Cap. VI, Vol. II, Seção [ 20 ] - Modelo de Utilidade  
TPI2010Volume II, Tomo I, Parte II, Título II.

Antonio Carlos Souza de Abrantes, Introdução ao Sistema de Patentes, Lumen Juris, 2011, pergunta 48.

## ***Precedentes Judiciais***

“Modelo de utilidade é uma modalidade de patente que se destina a proteger inovações com menor carga inventiva. Ele é o objeto de uso prático de aplicação industrial, como novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Nesses casos, não há propriamente uma invenção, mas sim um acréscimo na utilidade de uma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial agregada. Por isso, também é chamado de pequena invenção” TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. De Santi Ribeiro, AC 9058670-68.2006.8.26.0000, DJ 25.10.11.

“Fundamental distinguir a proteção outorgada à patente de invenção da patente do modelo de utilidade. Essa constatação, por si só, importa em uma observação de monta: Os modelos devem achar-se vinculados à função técnica, consistindo em uma forma necessária para que o produto preencha a sua finalidade. O art. 9º exige, portanto, a satisfação de menores requisitos para concessão da patente, assegurando, em contrapartida, um prazo de validade mais reduzido. Embora não expressamente previsto em lei, por sua própria natureza, a abrangência da proteção de uma patente de modelo de utilidade deve também ser mais restrita do que aquela de uma patente de invenção, visto que, como regra geral, a amplitude da proteção deve ser proporcional ao grau de inventividade” TJRS 10ª Câmara Cível, Des. Luiz Ary Vessini De Lima, AC 70014724405, DJ 31.08.2006.

## ***Pontos comuns com a patente de invenção***

Para se conceder patentes de modelo de utilidade se apuram os mesmos requisitos de existência de *invento* (art. 10), *novidade* (Art. 11 e 12), *aplicabilidade industrial* (art.15), proibições de política pública (Art. 18), e *suficiência descritiva* (Art. 24). Há um requisito de unidade de invento no art. 23. Em grande parte, o procedimento administrativo para concessão é idêntico ao das patentes de invenção, com exceção do disposto no art. 24, e outras disposições constantes dos atos administrativos do INPI.

Alguns autores deixam entender que os campos da patente de *invenção* e de *modelo de utilidade* seriam excludentes: dir-se-ia, para tal entendimento, que se um invento se refere a uma nova forma ou disposição seria sempre modelo de utilidade, não importando o nível de contributo técnico<sup>20</sup>.

Os presentes autores não compartilham desta convicção, afirmando que há hipóteses em que a distinção entre uma e outra natureza, quando presentes os elementos comuns dos dois tipos, será só o do contributo técnico e a melhoria funcional<sup>21</sup>. Ou seja, algo que poderia ser modelo de utilidade, deixa de sê-lo pela presença da atividade inventiva, caracterizando-se como patente de invenção.

### ***Pontos específicos da patente de modelo de utilidade***

Diverso do sistema jurídico da patente de invenção, a de modelo de utilidade tem como exigência o *ato inventivo* (que pode ser classificado como um contributo, proporcionalmente, menor ao estado da arte do que no caso da patente de invenção), e a imposição que a criação importe em *melhoria funcio-*

20 PINESCHI, Eliane, DAMASCENO, Margarida e SON, Lena Dulce Tayt, Estudo sobre modelos de utilidade, modelos industriais e desenhos industriais, DIRPA, julho 1982, p. 12. Neste sentido, Antonio Abrantes.

21 A prática do INPI sanciona os entendimentos destes autores. Vide: “Sob o ponto de vista técnico, cabe ressaltar que o modelo proposto pelo requerente apresenta características funcionais equivalentes àquela proposta pelos documentos D1-D5. Assim, conclui-se que a matéria revelada no pedido não atende ao requisito de atividade inventiva, com base no Art. 8º combinado com o Art. 13, da LPI, e, portanto, não poderá ser deferido como patente de invenção. Entretanto, as características construtivas “a parte de adaptação inferior (105) é disposta na forma de um membro de perfil oco, dentro do qual a lingueta (115) é disposta e em cada lateral exterior da qual é disposto um dos dois lóbulos (149), reveladas no presente pedido, constituem uma nova forma que possibilita melhoria funcional no uso e/ou na fabricação do objeto, e que não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.” PI0107338-9, depositado em 17 de outubro de 2001.

nal no seu uso ou em sua fabricação <sup>22</sup>. O prazo de proteção, segundo o art. 40 e parágrafo único, é diverso do das patentes de invenção. Só será concedida a *objetos de uso prático, ou parte deste*. Ou seja, a proteção abrangerá *apenas* um tipo específico de *coisas*, e nenhuma *atividade*.

Note-se que o Modelo de Utilidade densifica o princípio da capacidade contributiva (importando-se, *mutatis mutandi*, sua origem derivada do Direito Tributário) visando atribuir um tratamento distinto, a um tipo de contribuição diferente. Tal tipo de invento abre espaço para ao pequeno interlocutor nacional que, sem maior acesso a uma cara infraestrutura, poderá ganhar resguardo do ordenamento jurídico para suas *úteis* criações.

Fora destas observações, é uma patente, e segue todas as normas pertinentes à espécie.

Essencialmente, o modelo de utilidade é uma patente que se volta a uma criação específica, de menor relevância técnica em comparação à outra modalidade. Economicamente, terá duas funções principais: acolher o tipo de inovação com menor demanda de investimento que caracteriza determinados setores industriais, e servir de porta de entrada à proteção pela propriedade industrial. Mas, talvez exatamente pela falta de padronização do instituto no campo internacional, é instituto informe e com suas características pouco explicitadas em direito.

Ressalte-se que diferentemente das patentes de invenção, na hipótese da tutela ao modelo de utilidade há um espaço bastante diminuto para a aplicação da contrafação por equivalência, tendo em vista que é o *bem* em si (e não o conceito tecnológico) que resta protegido pela exclusividade.

### ***Modelo de utilidade não é aperfeiçoamento de invenção***

Conforme lenda de longo curso (inspirada na lei de 1923, que o dizia), o modelo de utilidade seria um aperfeiçoamento de uma invenção. Aperfeiçoam-se invenções com outras invenções, por mudanças incrementais que não são protegidas por patente nenhuma, e, também, por modelos de utilidade. Aliás, podem-se aperfeiçoar modelos de utilidade por invenções. Assim, não é o fato do aperfeiçoamento que define essa modalidade de patente.

---

<sup>22</sup> Assim, um invento que não importe em progresso técnico (melhoria funcional), mas somente em uma solução alternativa (nova, etc.,) só poderá ser patente de invenção, e nunca de modelo de utilidade.

## ***Doutrina Complementar***

Vide BARROS, C. E. C.. *Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes*. 1ª. ed. Rio de Janeiro/RJ: Lumen Juris Ltda., 2004.

### ***Precedentes Judiciais***

“O modelo de utilidade, por sua vez, seria o equivalente à “pequena-invenção”, ou seja, o aperfeiçoamento da invenção anteriormente registrada” Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Gisela Costa, AC 439-56.2002.8.06.0112/1, Protocolo 16.12.2005.

## **[B] OBJETO DE USO PRÁTICO**

A patente de modelo de utilidade (MU) será apenas conferida ao *objeto de uso prático, ou parte deste*. Assim, não se aplica ao MU o princípio da universalidade das técnicas: não coberta pelas disposições unificadoras do art. 27 de TRIPs, esta patente é só deferida a uma parcela específica das criações industriais.

## ***Objeto***

Entenda-se aqui “objeto” em sentido restrito. Como dispunha o CPI de 1945: “a expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalho ou de emprego prático, parte de máquinas ou utensílios de uso geral”. É um objeto concreto, tangível e apreensível entre os dedos. Não se incluem no campo da MU os inventos de processo (*atividades*) de qualquer espécie, e especialmente os que incidam sobre a matéria biológica ou sobre substâncias ou processos químicos ou farmacêuticos e os alimentos.

Uma redação que melhor explicitaria o conteúdo negativo do modelo de utilidade seria a seguinte:

Não se concederá modelo de utilidade:

I – Aos inventos relativos a processos, métodos e sistemas.

II – Aos alimentos, produtos químicos e farmacêuticos, seus processos de obtenção, aplicação ou modificação e seus usos, e aos inventos que incidam sobre a matéria biológica.

## Uso prático

Conforme as Diretrizes de Exame do INPI, o MU protege um objeto concreto, caracterizado por sua aplicação ou utilização. Desta feita, haverá inextricavelmente um uso prático daquele elemento concreto: concretude + função técnica.

## Precedentes Judiciais

“Situação em que as provas produzidas nos autos indicam que o produto fabricado pela requerida não possui as características patenteadas pela autora. Proteção técnica do ato inventivo, não da mera aparência. Prova pericial que concluiu pela inexistência da contrafação. Redistribuição dos ônus sucumbenciais” TJRS, 10ª Câmara Cível, Des. Luiz Ary Vessini de Lima, AC 70014724405, 31.08.2006.

## Forma Técnica

É no uso prático como configurado numa *forma técnica* concretizada no objeto, que se verifica o invento, e se apura a violação. O uso prático é um requisito da forma técnica, mas não é esse uso que consiste o invento. Nota Antonio Abrantes<sup>23</sup>:

A análise de novidade do modelo de utilidade deve ser feita tendo-se em conta as características físico-estruturais de forma ou disposição do objeto propriamente dito independente de sua aplicação, de seu campo técnico, sob pena de concedermos patentes de uso a modelos de utilidade, o que seria indesejável. A novidade deve estar no objeto criado e não em seu uso.

Assim, quando se refere à *forma técnica*, espaço em que se dá o invento, não se quer, no entanto indicar que – numa hipótese de contrafação desta patente – seja relevante a *aparência* do objeto. Não se apura violação em modelo de utilidade por confusão visual para com o consumidor<sup>24</sup>.

23 Correspondência pessoal de Denis Barbosa com o autor, em 11/10/2010. As três citações subsequentes têm a mesma fonte.

24 João da Gama Cerqueira, “Tratado da Propriedade Industrial”, Lumen Juris, 2010, 3ª ed., atualizada por Denis Borges Barbosa e Newton Silveira, vol. 1: “Convém, ainda, advertir que, nos casos de contrafação, não se cogita da possibilidade de confusão entre o modelo privilegiado e o contrafeito,

## ***Distinção do MU e do DI***

Distingue-se o MU do desenho industrial, como criação industrial, exatamente porque se busca o objeto de proteção neste uso prático, na sua *forma técnica* e não na *forma ornamental*.

## ***Precedentes Judiciais***

“As provas colhidas neste processo evidenciam à saciedade a ocorrência de contrafação na plena vigência da patente MU nº 7202221-3, sendo importante salientar que o relevante para caracterização da violação do direito da autora não é o simples fato de os produtos serem idênticos em sua forma ou não, mas a existência de efetiva reprodução das características que a patente protege” TJRS, 13ª Câmara Cível, Des. Sergio Luiz Grassi Beck, Apelação Cível Nº 70002344455, J. 11.10.2005.

“Observa-se da reivindicação apresentada com o pedido de depósito, ter sido ela, lamentavelmente, mal formulada, mal requerida, ressaltando o depositante os elementos meramente ornamentais do objeto, como se o depósito se referisse a um desenho industrial. A reivindicação, tal como formulada, a meu ver, deveria ter sido indeferida, de plano, por não se visualizar, em sua formulação, nada que fosse protegível a título de modelo de utilidade” TRF2, 1ª Turma Especializada, Des. Maria Helena Cisne, AC 20055101512657-9, DJ 12.03.2010

“O título da “invenção” foi nomeado como “processo”, a meu ver, porque o seu requerente utilizou-se de elementos do estado da técnica (seringa convencional, embalagem plástica etc.) para “processar a aplicação de medicamento” de uma forma outra que não aquela que, no seu entender, era a única constante do estado da técnica. Todavia, como já se falou em vários momentos deste feito, “processo” não é protegível por modelo de utilidade” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2006.51.01.518060-8, DJ 10.11.2008.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. NOVIDADE. MODELO INDUSTRIAL. MODELO DE UTILIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 10 do CPI considerava como Modelo de Utilidade ‘toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos

---

critério que só tem aplicação no caso das marcas de fábrica e de comércio. O fato de não haver possibilidade de confusão entre os dois modelos não afasta, necessariamente, a contrafação, que pode existir desde que os característicos do modelo privilegiado sejam reproduzidos ou imitados”.

conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático'. Já o art. 11, item 1, do mesmo Código, considerava Modelo Industrial 'toda a forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental'. 2. No caso em tela, inobstante o pedido ter sido feito como Modelo Industrial, o relatório descrito evidencia que a essência do pedido sempre foi a de um Modelo de Utilidade, por se constituir em nova forma útil, e não com função meramente ornamental. 3. A toda evidência, a patente MU nº 7202221-3 e a patente da ora apelante possuem objetos e aplicações distintos. Enquanto que a primeira relaciona-se a caixas de sobrepor, a segunda se destina a caixas de embutir, razão pela qual, além de não se confundirem, encontram-se em categorias de produtos diferentes. 4. Apelação improvida" TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliâne Roriz, AC 2002202010144035 9700141446 9700154461. [Conforme mencionado no STJ REsp 999757 / RJ, 26/08/2008, Quarta Turma, Min. João Otávio De Noronha, 26/08/2008].

### [C] APLICABILIDADE INDUSTRIAL

O requisito de que o MU seja *suscetível de aplicação industrial* é exatamente, e em nada diverso, do disposto no art. 15 da Lei. Vejam-se os comentários sob esse dispositivo.

### [D] NOVA FORMA OU DISPOSIÇÃO

Cuida-se aqui da aplicação do princípio da *novidade*, regulado nos art. 11 e 12. No caso das patentes de modelo de utilidade, esta novidade se manifesta de uma forma corpórea como uma *nova forma técnica*. Quando os elementos corpóreos singulares já se acham no estado da técnica, uma *nova disposição* dos mesmos elementos também satisfará o requisito de *nova forma técnica*.

A diferença entre a novidade para o MU e a novidade para a PI é onde ela tem de ser encontrada: é só no *objeto de uso prático*; pois para a PI a novidade se encontrará em elementos corpóreos ou não corpóreos, produtos ou atividades. Mas não há a mais remota diferença de grau, proporção ou relatividade entre a novidade da PI e a do MU.

Como já se enfatizou nos segmentos anteriores deste artigo, a novidade se encontrará *na forma técnica* concretizada no objeto. Não haverá campo para

modelo de utilidade quando a novidade for um *novo uso* para a mesma *forma técnica*. Sendo esse novo uso uma *atividade* e não um *corpo*, o eventual invento será apenas patenteável como invenção, sujeito assim aos requisitos da *atividade inventiva* e não mais do comezinho *ato inventivo*.

## ***A novidade para o modelo de utilidade***

A novidade exigível para o modelo de utilidade não é outra, diversa, da necessária para a patente de invenção<sup>25</sup>. É sempre a novidade absoluta. Aplica-se ao MU o art. 11 e 12 sem considerações. Haverá novidade, para efeito de ambos as espécies de patentes, se não se apontar como anterioridade algum documento (ou fonte não documental) na qual a solução que se pretende ser patenteável esteja descrita pública, completa, suficiente e precisamente quanto à data.

Não existe “mais novo” ou “inovação significativa”: algo é novo – quando *nenhum* documento o descreve – ou não é novo – quando *algum* documento o descreve nas mesmas condições. Não há graus de novidade, pois trata-se de requisito binário (existência ou não)

Em nenhum dispositivo legal se atenua o requisito de novidade para este tipo de patente; o que é diverso é o requisito de *contributo mínimo*, que para o MU é *ato inventivo*, e para a PI é *atividade inventiva*. Assim, a *decorrência do estado da técnica* diverge, mas o estado da técnica é impiedosamente o mesmo.

Em outros países, como na China, chegou-se a apurar a novidade do MU *no país*. Assim, lá se tinha novidade *geograficamente* relativa. Embora houvesse essa prática no INPI em períodos anteriores, por uma questão de tática de busca, tal não se ajusta jamais ao teor da lei.

## ***Precedentes Judiciais***

“E, em complementação a tal dispositivo, o art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido art. 11), ou seja, tudo que se tornou

---

25 Gama Cerqueira, Tratado, 3ª. Ed., vol. II, p. 690: “Aplicam-se, pois, ao estudo da novidade dos modelos de utilidade os mesmos princípios expostos na Seção II do Capítulo II deste volume a respeito da novidade”.

acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, 14.10.2008.

Equivocam-se, assim, os precedentes ao reservar novidade absoluta às patentes de invenção:

“Analisando-o, entretanto, em combinação com o disposto nos arts. 8º e 9º já mencionados, é possível concluir que a novidade, para a invenção, deve ter caráter absoluto, enquanto que para o modelo de utilidade, basta que a novidade seja relativa” TRF2, 2ª Turma Especializada, voto vista da Des. Liliane Roriz, AC 2006.51.01.530252-2, DJ 17.11.2009.

“Observa-se, pela análise comparativa de ambos os artigos, que, para haver invenção, é necessário que haja uma atividade, isto é, um conjunto de atos humanos em série, que conduzam a um resultado objetivado, enquanto que para haver modelo de utilidade basta apenas um ato de intervenção do engenho humano, para que se atinja o resultado esperado, ou seja, o fim objetivado é mais simples, menos sofisticado e menos custoso que na invenção. Também os adjetivos utilizados pelos dispositivos transcritos para qualificar a maneira pela qual o técnico no assunto deve examinar a decorrência do estado da técnica são decisivos para a compreensão das figuras em questão: para a invenção, a decorrência do estado da técnica não pode ser evidente nem óbvia; para o modelo de utilidade, não pode ser comum nem vulgar. Essa diferença de adjetivação advém da força que o legislador pretende para o exame da decorrência do estado da técnica. No caso da invenção, como o objeto patenteadado deve ser absolutamente novo, diferente de tudo aquilo que já é acessível ao público, o técnico no assunto, ao examinar a questão, não pode deduzi-la de maneira clara, manifesta, compreendendo-a prontamente, de forma intuitiva, sem necessidade de demonstração. Já no caso do modelo de utilidade, basta que o técnico no assunto não possa inferir a nova forma útil do objeto de maneira trivial, habitual, normal, usual, geral. Em dizeres mais básicos, no modelo de utilidade, a solução para o problema técnico já existia, só que ninguém antes havia pensado nela. É quase que um “ovo de Colombo”. TRF2, 2ª Turma Especializada, voto vista da Des. Liliane Roriz, AC 2006.51.01.530252-2, DJ 17.11.2009.

“Trata-se de Apelação interposta pelo INPI contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da patente PI 9901645-1, sob o título “Aperfeiçoamentos introduzidos em Máquina Rotuladora”, por entender não existir nenhuma inovação que compreenda o conceito de novidade absoluta, requisito essencial para a concessão de uma patente de invenção (...). Com efeito, o próprio título da patente - “APERFEIÇOAMENTOS

INTRODUZIDOS EM MÁQUINA ROTULADORA” - indica que a matéria registrada não diz respeito a uma invenção, no sentido emprestado pela lei, e sim, a ajustes em objeto já desenvolvido com o fito de melhorar sua performance. Aproximando-se, como disse o Magistrado, muito mais de uma patente de Utilidade” TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2002.51.01.511853-3, DJ 14.03.2008.

Neste julgado, há referência à “inovação significativa” ao se avaliar *ato inventivo*:

“A leitura dos depósitos de modelos de utilidade feitos junto ao INPI anteriormente àquele do autor demonstra que a sua lixa para pés não trouxe qualquer inovação significativa ao estado da técnica. O modelo de utilidade do autor, se comparado aos demais pedidos de modelo de utilidade, leva à conclusão de inexistência do elemento de novidade no produto do apelante. (...) A mera leitura descritiva dos pedidos de patente anteriores ao do autor demonstra a similitude de características entre os objetos comparados. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, Des. Maria Augusta Vaz, AC 2009.001.06724, Protocolo 16.12.2005.

## [E] ATO INVENTIVO

### *Atos Normativos do INPI*

Diziam as Diretrizes de Exame do INPI, anteriores à presente:

#### 1.9.2.3 Ato inventivo:

Considera-se que existe ato inventivo quando a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência.

O ato inventivo é da mesma natureza que a atividade inventiva, mas com menor grau de inventividade.

O fato da modificação ser considerada óbvia não exclui a possibilidade de ser patenteada como modelo de utilidade. Possíveis exemplos de ato inventivo são:

- (a) substituição de parafusos por encaixes de pressão,

(b) a modificação de forma e estrutura de um aparelho telefônico inicialmente utilizado, em que a modificação consistiu em integrar o transmissor e o receptor numa só peça, visando seu uso prático,

(c) combinação/conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).

Por outro lado, quando um documento descreve um objeto tendo uma disposição diferente do modelo de utilidade reivindicado mas ambas apresentam as mesmas condições de aplicação ou uso prático pode-se alegar que o modelo de utilidade não apresenta ato inventivo.

É o caso também de pequenas modificações na forma do objeto que são óbvias e resultam em objetos tendo a mesma melhoria funcional de objetos conhecidos do estado da técnica, como mudança de forma redonda para quadrada.

Como se viu, a Resolução 298, ora em vigor, diz:

A nova forma ou disposição é o resultado do ato inventivo. Para um objeto já existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferença não deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto.

### ***Ato Inventivo e atividade inventiva***

O *contributo mínimo* relativo às patentes de invenção, que é a *atividade inventiva*, não presume qualquer *melhoria* em face do estado da arte <sup>26</sup>. Presume, sim, que haja *não obviedade*: não sendo óbvia, uma solução *alternativa*, mas não melhor, satisfará o requisito legal.

---

26 Gama Cerqueira, 3ª. Ed. Vol. I, p. 154. "Dizendo-se, entretanto, que a invenção precisa ser útil, este conceito não implica na ideia de que a invenção ofereça maior vantagem ou represente um progresso técnico em comparação com outros meios de que anteriormente se dispunha para o mesmo fim. Geralmente as invenções realizam um progresso e proporcionam vantagens de qualquer ordem, mas isto não é essencial ao seu conceito".

No caso do MU a separação entre a nova solução técnica e aquela solução já existente no estado da técnica tem de se revelar *melhor* em alguma faceta<sup>27</sup>. Já esta melhoria dispensará a *não obviedade*.

Aqui, sim, se fala de um *grau* de distanciamento do estado da técnica. Para que se apure *ato inventivo* já se concluiu que há novidade, ou seja, não se pode apontar como anterioridade algum documento (ou fonte não documental) na qual a solução que se pretende ser patenteável esteja descrita pública, completa, suficiente e precisamente quanto à data.

Se há novidade (a qual não presume graus) vai-se então apurar se a solução técnica se distancia o suficiente do estado da técnica para justificar a exclusiva que o requerente pretende. Aqui, sim, se terá um *grau* de distanciamento *além* da novidade. Havendo *mesmo* um mínimo grau de distanciamento, se esse grau é no sentido de uma melhoria funcional, satisfeito o requisito.

Para que se defina, então, *onde* se apura o ato inventivo (o grau mínimo de distanciamento desde o estado da técnica), passemos ao estudo da melhoria funcional.

## ***Precedentes Judiciais***

“Desse modo, não foram atendidos os requisitos previstos no art. 9º da Lei nº 9.279/96, uma vez que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, bem como reconhecido pelo INPI, na fl. 349, as características expostas na reivindicação 3 (à qual foi conferida a proteção), embora novas em relação ao modelo de utilidade MU7801901-0, são desprovidas de ato inventivo que possa gerar melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas compostas de duas partes” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ 31.10.2008.

“Em síntese: o ato inventivo (necessário para a concessão de uma patente de modelo de utilidade) possui menor grau de criatividade que a atividade inventiva (necessário para a concessão de uma patente de invenção), de modo que, no primeiro caso, as inovações decorrentes são consideradas como de segunda geração (adaptações, etc. [BARBOSA, DENIS BORGES. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Ed. Lumen Juris, 2010, pág. 25.]) (...) Sendo a inovação dotada de nível inventivo

---

27 A Res. 298 não enuncia esse requisito da maneira que o fazemos aqui.

mínimo, porém propiciando melhoria funcional no uso e fabricação de equipamento de emergência utilizado em transportes coletivos, há de ser exclusivada como modelo de utilidade. Incidência do art. 14 da Lei nº 9.279/96” TRF2, 2ª Turma Especializada, JFC. Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2007.51.01.808443-0, DJ 11.06.2012

“No caso da análise de um objeto funcional, com o objetivo de que este ou parte deste seja considerado MODELO DE UTILIDADE, o referido objeto terá de possuir o requisito de ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau de consistência”. TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Aluísio Mendes, AC 1999.51.01.526157-0, DJ 30.09.2008.

“Um exemplo ilustrará bem a diferença entre os dois casos. A criação da cadeira de rodas, quando ainda não havia qualquer objeto similar destinada à locomoção de deficientes físicos, certamente mereceu ser classificada como uma invenção, sendo seu criador, portanto, titular da respectiva patente. No entanto, quando posteriormente alguém criou a cadeira de rodas elétrica, ou seja, somando à invenção outrora inovadora uma nova disposição, também inovadora e de aplicação industrial, que melhorou o uso do objeto anterior, tal criação também mereceu proteção legal, feita desta vez, na forma de patente de modelo de utilidade. Note-se que, no segundo caso, para o deferimento da carta-patente, o modelo de utilidade deve representar um avanço tecnológico, que os técnicos da área reputeem engenhoso, não bastando apenas uma “adição” à invenção já existente”. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Gisela Costa, AC 439-56.2002.8.06.0112/1, Protocolo 16.12.2005.

## [F] MELHORIA FUNCIONAL

O requisito de melhoria funcional não se resume em simples utilidade industrial, nem se identifica com o ato inventivo. Apesar de a proposta da Comunidade Europeia de uma nova diretiva sobre os modelos não distinguir os dois elementos, a lei brasileira o faz.

O critério de *melhoria funcional* é a conservação no campo específico do MU de um critério típico do direito alemão anterior à Convenção da Patente Europeia: a de que o distanciamento mínimo além da novidade teria de dar-se no sentido de um *progresso técnico* <sup>28</sup>. Esse mesmo critério aparece no art. 70

<sup>28</sup> Gama Cerqueira, 3ª. Ed. Vol. I, p. 164: “Isto se verificava, principalmente, nos países em que vigora o sistema do exame prévio e a lei impõe condições mais severas para a concessão das patentes,

desta Lei como condição de concessão de uma licença de dependência, mas com o qualificativo *substancial*.

Segundo o INPI, na Resolução 298 de 2012:

A LPI no Artigo 9º exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto. É portanto necessário, além de haver a dita melhoria funcional, a presença de um contributo mínimo de inventividade, o ato inventivo. Se equiparássemos ato inventivo e melhoria funcional como tende a mesmo significado, isto implicaria em estar concedendo uma Patente para resultado, pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto. Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e ato inventivo como conceitos relacionados, porem distintos, de forma que uma variação trivial ou vulgar, que traga melhoria funcional não seja protegida por Modelo de Utilidade por falta de ato inventivo, e desta forma não se protegendo a resultado.

A noção de *melhoria funcional* aponta para um aspecto importante. “Melhoria” indica que se faça uma alteração em algo preexistente como *progresso técnico*; e o “funcional” aponta o eixo no qual esse progresso técnico deva verificar-se.

Diferentemente do que expõem as diretrizes do INPI, em face do ato inventivo, a melhoria funcional não é um requisito a mais, nem a mesma coisa, mas sim o *fulcro no qual se apura o ato inventivo*<sup>29</sup>. Onde se afere o distanciamento do estado da técnica, naquela contribuição que se faz às técnicas em questão.

Conversamente, haverá melhoria funcional naquela *nova forma técnica* e em nenhum outro lugar. Nota Antonio Abrantes:

---

como acontecia na Alemanha, onde a repartição de patentes e os tribunais, interpretando a lei sobre privilégios de invenção, entendiam que, para ser privilegiável, a invenção deveria realizar um progresso técnico ou consistir em uma descoberta que trouxesse vantagem técnica considerável, o que não se verificava com os modelos de instrumentos e objetos de uso comum”.

29 Mariana Mostardeiro, Ato inventivo X Melhoria funcional: São a mesma coisa? Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual. 2011. “O requisito de ato inventivo e a melhoria funcional não podem ser vistos como sinônimos ou como requisitos redundantes, uma vez que o fato do objeto possuir melhoria funcional não implica diretamente no atendimento ao requisito de ato inventivo, uma vez que a uma nova forma pode implicar melhoria funcional, mas, ao mesmo tempo, ser vulgar para um técnico no assunto”.

Para atender aos critérios de enquadramento em um modelo de utilidade é preciso se evidenciar que tal forma ou disposição é responsável direta pela melhoria funcional no uso ou fabricação do dito objeto.

## ***Precedentes Judiciais***

“A mera constatação de que o modelo utilidade apresenta nova forma com relação a outros objetos presentes no mercado não é suficiente para fundamentar o registro de sua patente, pois o artigo 9.º da Lei n.º 9.279-96 apenas autoriza o deferimento de tal privilégio para o objeto de uso prático que, além de apresentar nova forma ou disposição, resulte também em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. IV – Se, consoante os termos do requerimento e do relatório descritivo, o objeto da reivindicação da patente de modelo de utilidade ficou restrito apenas ao sistema de regulação gradual de vazão em registros de gás, o qual já havia sido antecipado em uma patente de invenção, inexistente fundamento para o deferimento do privilégio com base nas alegadas melhorias funcionais decorrentes da melhor vedação do registro e do caráter mais célere e menos oneroso do processo de fabricação, as quais não foram reivindicadas expressamente” TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.512899-3, DJ 09.12.2010.

“Analisando-se o modelo de utilidade em questão, no seu conjunto, compreendendo o objeto da patente como um fim em si mesmo, há que se considerar que o elemento caracterizante é o que deve gerar a melhoria funcional que distingue aquele objeto dos demais, com caráter inventivo” TRF-2, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.500564-0, Primeira Turma Especializada, voto da JFC Marcia Helena Nunes, DJ 14.10.2008.

“Salta aos olhos que o reexame da matéria não foi devidamente enfrentado pelo INPI, carecendo seu parecer dos esclarecimentos técnicos mínimos necessários de modo a demonstrar que a patente em questão não reproduz nenhuma das funcionalidades já conhecidas nas patentes indicadas, sendo de se estranhar a conclusão final do órgão, tendo em vista a inexistência de menção de que os novos “detalhes” apresentados pela patente se traduzem em melhoria funcional de uso ou de fabricação”, nos termos do que preceitua o artigo 9º da Lei 9.279/96, condição sem o qual a mera apresentação de uma nova forma não importa, como é cediço, em patenteamento de modelo de utilidade, e sim de desenho industrial” TRF2, 2ª Turma Especializada do TRF2, Des. Messod Azulay Neto, AC 2004.51.01.537447-9, 27 de abril de 2010.

“O modelo de utilidade é também destinado às novidades industriais mas de menor importância que as invenções, porquanto constitua um objeto similar a outros, que deles só se diferencia por ter uma nova forma ou disposição que lhe possibilite um melhor uso ou facilita a sua produção. Observe-se que o caráter de novidade do modelo de utilidade decorre de uma nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação. Nesse sentido, cumpre verificar se o objeto desta demanda constitui ou não novidade nos termos destacados. Com efeito, a luminária objeto dos autos foi registrada como modelo de utilidade especialmente por se caracterizar (a) por um novo dispositivo de encaixe e fixação em forros ou assemelhados (isto é, através de pressão de chapa de aço dobrada) e também (b) por um novo dispositivo para sustentação de aro, espelho ou assemelhados (isto é, um dispositivo de fixação através de ímãs). Portanto, neste aspecto, o objeto guarda consonância com os requisitos legais para ser considerado modelo de utilidade, na medida em que a disposição conferida ao objeto (encaixe no forro através de chapa de aço dobrada e fixação de aro/espelho através de ímãs) resulta em melhoria no uso do produto.” TRF-4, 4ª Turma, JFC Sérgio Renato Tejada Garcia, AC 2001.71.07.004102-4, 13.10.2010.

“AUSÊNCIA DE NOVIDADE. VÍCIO EXISTENTE. PRODUTO QUE EVIDENCIA TÃO-SOMENTE MELHORIA FUNCIONAL. PRIVILÉGIO QUE IMPLICARIA NA CONCESSÃO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. A proteção da criação intelectual deve atender a determinados requisitos, quais sejam, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, definidos no art. 8º da Lei nº 9.279/96: “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Tratando-se de mero aperfeiçoamento funcional, ou seja, de uma melhoria ou aprimoramento em um produto já existente, não há que se falar em patente de invenção, mas em patente de modelo de utilidade, que igualmente possui como pressuposto uma novidade, “todavia, essa novidade se mostra relativa, pois se trata de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento de um objeto já existente e conhecido” (SCUDELER, Marcelo Augusto. Do direito das marcas e da propriedade industrial. São Paulo: Servanda, 2.008. p. 46). PRODUTO EM DOMÍNIO PÚBLICO. ESTADO DA TÉCNICA EVIDENCIADO. EXEGESE DO § 1º DO ART. 11 DA LEI 9.279/96. FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERMITIDAS. Encontra-se o produto no estado da técnica, ou seja, acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, e não havendo qualquer infração ao privilégio concedido, no que tange às variantes construtivas do equipamento (patente de modelo de utilidade), permite-se a comercialização e a fabricação daquele modelo funcional. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO”. Tribu-

nal de Justiça de Santa Catarina, Câmara Especial Regional de Chapecó, Des. Gilberto Gomes de Oliveira, AC 2009.071767-6, DJ 05.11.2010.

“Os documentos carreados às f. 139 e seguintes dos autos demonstram que a empresa - Metal Metalúrgica Apolo Ltda., no qual o autor figura como sócio majoritário, participou do processo licitatório realizado pelo IPEM/SP em janeiro de 1992, ocasião em que este último forneceu aos participantes do certame o desenho industrial trazido às f. 154/163. A requerida provou ainda que a mesma venceu o aludido certame, razão pela qual produziu a peça conforme especificado pelo IPEM/SP. De outro norte, examinando o desenho fornecido pelo IPEM/SP à época da realização do processo licitatório e aquele objeto da patente de titularidade do autor, concluíram os experts no laudo pericial f. 382/418: “(...) Estes Peritos, face aos elementos técnicos constatados, são de parecer que a CARTA PATENTE MU7600404-0 9 (cópia de f. 25/37) é uma REPRODUÇÃO do encontrado nos desenhos construtivos cedidos aos participantes da LICITAÇÃO Nº 002/96, realizada pelo IPEM/SP em JANEIRO/1996, da qual a Empresa METALÚRGICA APOLO LTDA (Autor) era integrante, conforme ata de f. 244 dos autos. Ambos os projetos diferem apenas no tocante a alça, que de acordo com os técnicos da área trata-se de um retrocesso, visto que o designe em curva (encontrado na PATENTE) gera risco para o manuseio, diferentemente do modelo de alças (IPEM/SP e PROSIDER) é mais adequado, portanto inexistente a inovação” TJMG, 11ª Câmara Cível, Des. Fernando Caldeira Brant, AC 1.0090.04.005069-3/001, 14.10.2009.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Equipamento automotivo - Regulagem de pressão de pneus - Registro de privilégio de invenção no INPI - Produto fabricado e comercializado pela ré, que apresentou as mesmas características e funções, sendo posteriormente registrado no INPI como modelo de utilidade - Inadmissibilidade - Ausência de melhoria funcional do objeto inventado - Similitude - Laudo técnico aponta que os objetos são idênticos - Sentença mantida - Recurso desprovido.” TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Francisco Loureiro, Apelação Cível 5533004200, j. 02.04.2009.

## [G] USO OU FABRICAÇÃO

A nova forma técnica suscetível de patente como modelo de utilidade pode não oferecer nenhuma *melhoria funcional* para o usuário final do *objeto de uso prático*. Essa melhoria pode ocorrer apenas no momento da fabricação.

Assim, uma mudança de forma no objeto diminui o tempo de torno, ou exige menos insumos de fabricação. Temos uma *melhoria* e ela se dá *na forma técnica*, ainda que a utilidade não seja aquela que o usuário final do objeto vá fruir diretamente.

Mesmo assim, a melhoria não será no *processo*: se uma alteração corporal no objeto torna sua fabricação *mais fácil, mais cômoda, mais prática* ou *mais eficiente* um mínimo que seja, poder-se-á ter modelo de utilidade<sup>30</sup>. Mas se o invento for em *atividades* e não em objetos de uso prático, só satisfazendo o requisito mais complexo da atividade inventivo se terá patente.

---

30 E, se se satisfizer os requisitos da atividade inventiva, também pode haver PI, que, pelo princípio da universalidade das técnicas, cobre também todo o campo dos MU, mas com requisitos mais elevados.

## Art. 10 O que é Invento

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade [a]:

I – descobertas [b], teorias científicas e métodos matemáticos[c];

II - concepções puramente abstratas [d];

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização [e];

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética [f];

V - programas de computador em si [h];

VI - apresentação de informações [i];

VII - regras de jogo [j];

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos[k], bem como métodos terapêuticos [l] ou de diagnóstico [m], para aplicação no corpo humano ou animal [n]; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais [l] e materiais biológicos encontrados na natureza [m], ou ainda que dela isolados [n], inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural [o] e os processos biológicos naturais [p].

## DIREITO CONSTITUCIONAL

Art. 5º, XXIX: A lei assegurará aos autores de **inventos industriais** privilégio temporário para sua utilização (...)

## DIREITO ANTERIOR

Art.9 - Não são privilegiáveis (...)

e) as justaposições de processo, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo;

f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microorganismos, para fim determinado; (...)

h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda;

i) as concepções puramente teóricas; (...)

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

TRIPs, ART.27

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, *qualquer invenção*, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. (...)

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos.

PCT, Regra 39.1 Definição

Nenhuma Administração encarregada da pesquisa internacional terá obrigação de proceder à pesquisa de um pedido internacional cuja matéria e na medida em que a matéria seja uma das seguintes:

- I) teorias científicas e matemáticas;
- II) variedades vegetais, raças animais, processos essencialmente biológicos de produção de vegetais ou animais, além dos processos microbiológicos e produtos obtidos através desses processos;
- III) planos, princípios ou métodos para a realização de negócios, de ações puramente intelectuais ou de jogos;
- IV) métodos de tratamento do corpo humano ou animal pela cirurgia ou a terapia, assim como métodos de diagnóstico;
- V) meras apresentações de informações;
- VI) programas de computadores na medida em que a Administração encarregada da pesquisa internacional estiver desparelhada para realizar a pesquisa do estado da técnica relativa a tais programas.

## [A] NOÇÃO DE INVENTO INDUSTRIAL

A Lei formalizou como um requisito do patenteamento regulado nesta “norma” que a criação intelectual seja um *invento industrial* (noção constitucional que reúne *invenções* e *modelos de utilidade*).

Assim, uma criação intelectual, ainda que nova, e mesmo dotada de atividade inventiva além da novidade, não será patenteável se não for *invento industrial*. Antes de tudo, *invento industrial*. O filtro deste artigo é vestibular e prejudicial a qualquer outro requisito para apuração de patenteabilidade.

A noção de *invento industrial* (ou de “invenção”) é objeto de vastas considerações doutrinárias. O mérito desta Lei é de distinguir o que é *invento industrial* de outros incidentes de impatenteabilidade, como os relativos à falta de atividade inventiva e de proibições categóricas de patenteamento por razões de política pública, confusão em que incorriam as leis anteriores.

### *Hipóteses de incidência da patenteabilidade*

O art. 10 desta lei define as *hipóteses de incidência patentária*. Aquilo que não é definido por este artigo cairá no âmbito de outros direitos da propriedade

intelectual, ou no campo mais vasto das criações intelectuais a que a lei não dedica qualquer proteção exclusiva.

Segundo TRIPs, deverá ser assegurada a universalidade de proteção de todas as invenções (com as exceções de recusa categórica que nesta Lei são definidas essencialmente pelo art. 18). Resta, porém, à lei nacional definir *o que é invenção*. Definindo-se como invenção, não se pode, nacionalmente, recusar a patente, se presentes os requisitos do art. 8º, 18 e 24.

### ***O que faz o art. 10***

A lei ordinária em vigor – a Lei 9.279/96 – trata a questão do que é, constitucionalmente, definido *como invento industrial* em dois dispositivos diversos.

No art. 10, a lei realiza pelo menos duas distinções.

- Primeiro, exclui do âmbito da patente tudo que não é solução de um problema útil – ao eliminar do privilégio as simples descobertas.
- Em segundo lugar distingue entre aquelas criações que resolvem um problema útil, as que se restringem ao campo da utilidade abstrata – como, num exemplo clássico, métodos de contabilidade.

No art. 15, a Lei 9.279/96 exige ainda que essa solução de um problema útil e não abstrato tenha características tais que permitam implemento em escala industrial, ou seja, repetível em contexto controlável.

### ***O útil, o prático e o técnico***

Dissecando-se as hipóteses deste artigo, verifica-se:

- O que não apresenta utilidade

*I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;*

*II - concepções puramente abstratas;*

*IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; (...)*

*IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, (...) inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.*

Em todas essas hipóteses, têm-se efeito de *conhecimento* ou de *criação expressiva*, mas nunca a solução de qualquer problema prático (se o conhecimento leva a uma utilidade, “descoberta” já não é, mas aplicação útil, assim suscetível de inclusão na categoria de invento).

O que é útil, mas só prático – e não técnico.

*III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;*

*V - programas de computador em si;*

*VI - apresentação de informações;*

*VII - regras de jogo;*

Nesta segunda série, se têm criações intelectuais dedicadas a solução de problemas práticos, mas não *técnicos*. É *técnico*, na definição clássica do sistema de patentes (caso *Rote Taube*) o que importa em *mutação dos estados da natureza*.

O sistema legal brasileiro exclui a patenteabilidade de tais criações *enquanto não tiverem o efeito técnico* (por exemplo, aceitando a patente de uma tecnologia que inclua programas de computador, mas cuja funcionalidade seja o controle de um processo industrial no setor químico).

Ou seja, a listagem no art. 10 importa em uma *exclusão condicional de patenteabilidade*. Em tais hipóteses será denegada a pretensão de patente enquanto não importarem na solução de um problema técnico.

### ***Exclusões categóricas listadas no art. 10 por distopia***

De outro lado, o artigo 10 lista três hipóteses que não se enquadram em nenhuma das categorias indicadas no tópico anterior:

*VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e*

IX - [o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza,] ou ainda que dela isolados [ inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural] e os processos biológicos naturais.

O primeiro caso é listado no art. 27 de TRIPs como hipótese de *rejeição incondicional de patenteabilidade*, havendo ou não invento. O acordo internacional permite que nestes (e nos casos listados no art. 18 da Lei 9.279/96) os Estados membros possam denegar patente, em qualquer hipótese, e sem considerar se há ou não invento, novidade, atividade inventiva, ou aplicação industrial.

Seguramente as técnicas e métodos operatórios importam em soluções de problemas não só práticos, mas técnicos. Em muitos casos, tais práticas carecerão de aplicabilidade industrial sob o art. 15; mas a exclusão de patenteabilidade não se cinge somente a tais hipóteses.

A Convenção Européia de Patentes, como a lei brasileira, listava tais casos como carecedores de invento. Em sua alteração de 2000, no entanto, tal erro topológico foi corrigido, estando as hipóteses agora listadas entre as exclusões incondicionais.

A exclusão dos elementos *isolados da natureza*, de outro lado, é peculiaridade da norma brasileira. A prática nacional tem tratado tais hipóteses como exclusão incondicional, *ainda que o isolamento importe em uma solução de um problema técnico*; vale dizer, como se estivesse listado no art. 18.

Além disso, uma outra cláusula do art. 10, IX, deve ser reputada como *exclusão categórica*, e tratada como se estivesse no art. 18: *os processos biológicos naturais*. Esse caso, ao contrário do isolamento de produtos naturais, é listado no art. 27.3 de TRIPs como passível mesmo de *exclusão categórica*, e como tal deve ser tratado.

É essencial entender a natureza do art. 10, fora dos três casos de distopia acima citados. Ele não prescreve proibições incondicionais à concessão de patentes, com base em escolhas de política pública, como o faz o art. 18. Assim, a natureza do texto não é proibitiva, mas *classificatória*.

### ***Ser invento é uma questão de fato***

Assim, erra quem toma as normas do art. 10 como proibições de patenteamento; elas apenas indicam o que é uma *hipótese abstrata de patenteabilidade*.

Enfatize-se que ser ou não invento é uma questão de fato. Mesmo as descobertas, algoritmos, etc., que representarem uma solução técnica para um problema técnico passarão no crivo inicial de pertinência.

### ***Um presunção de fato***

A listagem do art. 10 indica apenas uma presunção de fato: as figuras listadas, *em princípio*, não representam o invento caracterizado pelo texto constitucional como o fator determinante da atração do sistema de patentes.

Cada vez que uma das hipóteses listadas, superando a presunção, efetivamente se constituir em uma solução técnica para um problema técnico, haverá *incidência do sistema de patentes*, para aplicar os requisitos próprios desse sistema (novidade de patentes, atividade inventiva e inexistência de proibição).

### ***Quando a presunção não é aplicável***

O dispositivo correspondente ao art. 10 da lei brasileira no sistema do Convenção Europeia de Patentes é o art. 52 (2). O Tratado explicita que todos os casos previstos nesse art. 52 (2) só excluem a criação do sistema de patentes enquanto as figuras listadas ocorrem nos pedidos de proteção *como tais*.

Embora não haja essa explicitação no nosso texto legal, idêntico critério se aplica no Brasil. Enquanto uma “descoberta” for simplesmente uma aquisição de conhecimento sem representar uma proposta de uma solução técnica para um problema técnico, não haverá a incidência do sistema de patentes. Esse seria o caso de uma descoberta “como tal”.

Se – apesar de ser denominada “descoberta” – a figura resultar em solução para um problema prático e técnico tal “descoberta”, não obstante o apodo que lhe foi dado, vem para o âmbito do sistema patentário e se torna sujeita dos filtros de novidade, etc.

### ***Tudo é invento, salvo as exclusões***

Na técnica desta Lei, a *hipótese de patenteabilidade* cobre todas as criações intelectuais que não sejam explicitamente excluídas por este artigo.

## ***Definição positiva de invento industrial***

A noção do que é invento se constrói, oposicionalmente, das exclusões listadas neste artigo. Duas distintas categorias estão listadas:

- a) O que não constitui uma solução útil (incisos I, II, IV e IX).
- b) O que pode constituir uma solução útil, mas que não é concreta (III, V, VI, VII).

Além disso, como já exposto, há três hipóteses de *exclusões categóricas* de patenteamento, que para todos efeitos se deve incluir no alcance do art. 18.

Do complexo das normas constantes deste art. 10 (com exceção da *exclusões categóricas* em estado de distopia) pode-se justificar a definição clássica de invento: *uma solução técnica para um problema técnico*<sup>31</sup>.

Ou seja, o invento é a criação intelectual de uma solução que é *técnica* para um problema que também é *técnico*.

Desta feita, em princípio é patenteável toda *solução técnica para um problema técnico* (invento) que seja nova, não seja óbvia para um técnico no assunto, e permita reprodução ilimitada sem intervenção humana em cada caso.

## ***Precedentes Judiciais***

“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento mencionado “solução técnica para um problema técnico” TJRS, 13ª Câmara Cível, Des. Marco Aurelio de Oliveira, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04.05.2004.

31 POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. “Em resumo, poder-se-á dizer que estamos perante uma invenção caso esta apresente uma solução técnica para um problema técnico. A solução técnica pode incorporar características excluídas da patenteabilidade, mas isso apenas acarretará uma exclusão da patenteabilidade da invenção na medida em que o pedido de protecção apenas diga respeito a essas características excluídas da patenteabilidade. A contribuição técnica constitui o elemento fundamental, entendendo-se que essa contribuição é feita pelo homem e que a natureza não pode chegar ao mesmo resultado pela mera interacção das suas próprias leis.” Proposta de Directiva Do Parlamento Europeu E Do Conselho. Comissão Das Comunidades Europeias. Bruxelas, 13.12.1995, COM(95) 661 final,95/0350 (COD) encontrado em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0661:FIN:PT:PDF>

“[Sentença adotada no acórdão](...) a patente de invenção que detém a autora não abrange a sustentação e o deslocamento lateral (horizontal) de andaimes em edifícios, por óbvio, mas exclusivamente o “APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO E DESLOCAMENTO LATERAL DE ANDAIMES EM EDIFÍCIOS” (fls. 21). A descrição da “inovação” patenteada pela autora consta às fls. 22/44. Sob esta perspectiva, é de se notar que a semelhança das funções exploradas pelos equipamentos utilizados pela requerida e aquela obtida pela invenção patenteada pela autora não basta à caracterização da ofensa ao direito protegido. Noutras palavras, somente haverá vulneração do direito da autora caso a requerida ou qualquer outra empresa do ramo passe a se utilizar do sistema por ela desenvolvido, supostamente facilitador do deslocamento lateral/horizontal dos andaimes, para facilitar o deslocamento de seus andaimes. Irregularidade nenhuma poderá ser cogitada, de outro lado, se por mecanismo diverso, menos ou mais eficiente, não importa, venha a requerida viabilizar o deslocamento lateral de seus andaimes, pois tal função (deslocamento lateral), é impassível de proteção” TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rui Cascaldi, AC 9219924-79.2008.8.26.0000, 05.06.2012.

### *Noção de “técnico” para os propósitos deste artigo*

É técnico o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado <sup>32</sup>; ou seja, “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais” <sup>33</sup>.

Nos Guidelines do Escritório Europeu de Patentes, a interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o invento deva ser concreto e técnico. Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem atécnico, entendidas nesta última expressão as criações estéticas e as simples apresentações de informações.

### *Doutrina Complementar*

Vide TPI2010 Cap. II Cap. II [6] § 1. 6. - Princípio da Proteção limitada aos inventos industriais e vol. II, Cap. VI, Seção [ 2 ] - A noção de “invento industrial” na lei ordinária

<sup>32</sup> Suprema Corte da Alemanha, Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672.

<sup>33</sup> Tribunal Federal de Patentes Alemão, Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147).

TPI1946, vol. I, Capítulo II - Das invenções industriais, p. 129 a 160.

## ***Precedentes Judiciais***

“A definição jurídica do termo “invenção” é matéria de grande dificuldade, cujo conceito a LPI não traz, a não ser por exclusão. Na verdade, todos sabem intuitivamente o que é uma invenção e não há dúvidas quanto aos seus elementos essenciais, dentre os quais prevalece a noção da invenção como sendo uma criação totalmente original do espírito e gênio inventivo humano” Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Gisela Costa, AC 439-56.2002.8.06.0112/1, Protocolo 16.12.2005

## **[B] DESCOBERTAS**

Não é *invento industrial* o que – apenas – representa um ato de conhecimento sobre os multiversos circundantes. Uma nova lua em Júpiter, ou a descrição de um genoma, sem nenhuma aplicação prática e técnica de tal descrição não atinge o requisito legal. No dizer de Thomas Jefferson, invento é uma “idéia que produz utilidade”.

Como já notaram os clássicos:

[estão fora do sistema de patentes as atuações] meramente teóricas ou científicas, isto é, sem resultado prático industrial. Não podem, portanto, ser objeto de patente as invenções e *descobertas* que não tiverem por escopo a produção de objetos materiais. A patente destina-se a tutelar alguma coisa de concreto, de positivo, e não a impedir ou criar obstáculos ao progresso da ciência e das indústrias<sup>34</sup>.

“A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta não soluciona nenhum problema de ordem técnica”<sup>35</sup>.

34 MENDONÇA, Jose Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro - vol III Tomo I . Campinas: Russel, 2003, p. 153; 158

35 Domingues, Douglas Gabriel, Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, p. 31.

Diversamente, se se discerne *qualquer* utilidade técnica e prática no conhecimento, não estar-se-á perante uma descoberta, mas em um *invento*, suscetível de apuração dos requisitos do art. 8º, das recusas incondicionais do art. 18, e da avaliação de suficiência do art. 24. Através desses outros filtros normativos se dará o atendimento dos interesses da sociedade.

Uma utilidade específica que já tenha sido pública, completa, suficiente e precisamente descrita num só documento (ou fonte não documental) será recusada pelo art. 11. Uma utilidade nova, mas óbvia, será recusada pelo art. 13. Uma utilidade que, no momento de sua execução, afronte os requisitos da ordem moral ou da segurança pública será recusada pelo art. 18.

Mas conhecer uma utilidade prática e técnica de um elemento do universo circundante não é uma descoberta, não obstante tal se faça por acaso ou deliberadamente: não se exige dolo específico para determinar-se um invento.

### *Descoberta e intervenção humana*

Uma outra noção do que seja “descoberta”, a par da acima indicada, persiste no folclore da propriedade industrial: a de que seja necessário *intervenção humana* para se ter invento<sup>36</sup>. Tal se lê nas Diretrizes do INPI do setor farmacêutico e biológico de 1994:

2.4 Compostos encontrados na natureza (inclusive os de constituição desconhecida e extratos de animais/plantas)

2.4.1 Não são concedidos por força do Art. 10 (I) ou (IX).

Na verdade, até mesmo quando existe intervenção total humana, a lenda é que a lei brasileira recuse proteção a qualquer elemento *indistinguível da natureza*:

2.4.3 Compostos químicos obtidos sinteticamente que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los destes, não são considerados como invenção de acordo com o disposto no Art. 10 (I) – se forem não biológicos – ou (IX) – se forem biológicos.

---

36 Dentre os autores do presente livro, Denis Borges Barbosa listou repetidamente entre os requisitos de patente a “ação humana” como necessário, sem no entanto lograr indicar onde, de que fonte e em que condições esse condicionante atuava. Para ele, esta seção implica em mudança e correção de rumos quanto aos pressupostos da noção de invento industrial. Para tal mudança, muito contribuiu a precisão lógica de Pollaud Dullian, op. cit.

No entanto, diz o dispositivo do CPI/96:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

II - (...) produto obtido diretamente por processo patentado.

Na verdade, o único dispositivo da lei brasileira que exige intervenção humana é o art. 18:

Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, **mediante intervenção humana direta em sua composição genética**, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Tratando-se de um caso de proibição categórica de patenteamento, a exceção dos microorganismos transgênicos é definida especificamente. Seres vivos e partes deles não serão patenteados, seja qual for a utilidade que deles se alegue como *solução técnica para um problema técnico*. Utilidades novas ou não, técnicas ou não, nada assegurará uma patente de produto para um ser vivo, ou parte dele. Por isso é categórica a exclusão.

Assim, a lei diz que – não obstante a rejeição incondicional, naquele caso (de *intervenção humana direta em sua composição genética*) a negativa categórica se abstem de atuar.

Mas, fora das hipóteses do art. 18, se se aponta uma *utilidade prática e técnica* para um elemento encontrado na natureza, não se deixará de ter uma *hipótese de incidência patentária*. Isso não quer dizer que haja patente ao fim do exame: todos outros requisitos do art. 8º, 18 e 24 terão de ser atendidos.

Vale aqui a observação crucial <sup>37</sup>:

No entanto, a intervenção direta do homem alterando o estado da natureza, não é requisito objetivo de patenteabilidade, i.e, a intervenção humana não é requisito de invento, e sim de apropriação. Se há uma solução técnica para um problema técnico, (presença do contributo mínimo de uma atividade inventiva e de aplicabilidade industrial), mas não houve ato de autoria da solução, simplesmente os efeitos patrimoniais da invenção não poderão ser atribuíveis àqueles que se arroga inventor.

37 Charlene Maria C. de Ávila Plaza, Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cultivares, Revista da ABPI, 112, Maio/Junho, 2011.

## ***A Simples Caracterização não Supera a Proibição da Descoberta***

Segundo a diretriz de exame europeia C.IV.2.3 <sup>38</sup>, em versão anterior, a definição de uma substância encontrada na natureza pela sua estrutura, pelo seu processo de produção ou outros parâmetros – por si – constituiria *hipótese de incidência patentária*. Como nota Pollaud Dullian, definir um elemento ainda que com supina precisão sem dar-lhe a *utilidade prática e técnica* não gera invento industrial <sup>39</sup>.

### ***Precedentes Judiciais***

“A ANVISA, analisando o pedido de patente em apreço, observou que o seu objeto, na verdade, é o novo uso farmacêutico de um determinado composto, pelo que, careceria de atividade inventiva, já que se trata de uma descoberta, insuscetível de proteção nos termos do art. 10, I, da LPI” Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro, J. Flávia Heine Peixoto, MS 2004.51.01.530033-2, DJ 04.07.2007.

“Do cotejo dos dispositivos extrai-se: primeiro, que a patente de segundo uso não atende ao requisito básico de novidade, à vista do segundo uso da mesma substância já pertencer ao estado da técnica. Segundo, o fato de uma mesma substância ser utilizada para outra finalidade não resulta em matéria patenteável por não envolver um passo inventivo (de acordo com o TRIPs) ou atividade inventiva (de acordo com a lei brasileira). No máximo estaremos diante de uma simples descoberta de um novo uso terapêutico, que não é considerado invenção nos termos do art. 10º da lei nº 9.279/96.” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2005.51.01.507811-1, 22.09.2009.

[Decisão nos Embargos infringentes correspondentes] “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE PATENTE DE SEGUNDO USO - POSSIBILIDADE EM TESE - NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 8º DA LEI 9.279/96 NO CASO CONCRETO. 1 - O Brasil contempla a propriedade intelectual privada desde a Constitui-

38 Na sua versão atual, ela indica: “To find a previously unrecognised substance occurring in nature is also mere discovery and therefore unpatentable. However, if a substance found in nature can be shown to produce a technical effect, it may be patentable. An example of such a case is that of a substance occurring in nature which is found to have an antibiotic effect.”

39 Op. Cit., p. 48.

ção, mas de acordo com os incisos XXIX, XXII e XXIII do art. 5º, sendo certo que na legislação vigente, no que concerne às patentes, em regra vige o sistema genérico de classificação onde tudo que não está relacionado de forma expressa na Lei como não patenteável, em princípio seria passível de proteção, o que em tese autorizaria o registro das denominadas patentes de segundo uso. 2 - Necessidade de aferição, caso a caso, dos requisitos de patenteabilidade. 3 - Novidade se vê esvaziada na medida em que embora não tenha sido anteriormente descrito o uso da substância para o TDAH e não tenha havido notícias de pesquisas sobre ela para uso em tal doença a substância já era conhecida como inibidora de substância que interferia em outra doença neurológica, não parecendo de todo impossível a um técnico derivar sua utilização também para outras doenças do mesmo gênero. 4 - Inventividade que não se pode extrair dos autos, na medida em que não bem demonstrados os passos dados para a determinação da dosagem, os efeitos empíricos no ser humano etc. 5 - Embargos infringentes conhecidos e improvidos.” TRF2, 1ª Seção Especializada, EAC 2005.51.01.507811-1, 25.04.2013.

### [C] TEORIAS CIENTÍFICAS E MÉTODOS MATEMÁTICOS

Não há, necessariamente, solução técnica de qualquer problema técnico numa formulação de teoria científica, ou na construção de um método matemático. O mesmo se dirá de quaisquer outras concepções abstratas, enquanto o forem em estado puro, ou seja, insuscetíveis de resolverem um problema técnico.

Mas, se tal teoria, aplicada na solução de um problema prático, tem aplicação industrial, poderá ser abrangida como núcleo de uma patente; e o mesmo ocorre com o método matemático. Em nenhuma dessas hipóteses, entretanto, a exclusividade retirará do uso comum a teoria, descoberta ou algoritmo; o direito exclusivo recairá sobre a aplicação que se lhe faz sem abranger o elemento abstrato, nem qualquer outras aplicações práticas e técnicas desse mesmo elemento.

### *Doutrina Complementar*

TPI2010, Cap. VI, vol. II, [ 2 ] § 3.4. (C) Teorias científicas e métodos matemáticos. Concepções puramente abstratas.

### [D] CONCEPÇÕES PURAMENTE ABSTRATAS; ALGORITMOS.

Vide o comentário que se fez ao inciso anterior. Aqui se veda o patenteamento de todos os conhecimentos que, ainda verdadeiros no campo da ciência, não apresentam qualquer *utilidade prática e técnica*. Mesmo quando se reconhece a existência de uma dessas utilidades, o princípio científico que a justifica permanece livre para aplicação em quaisquer outras utilidades diversas.

### *Precedentes Judiciais*

“A sentença apelada, ao julgar improcedente o pleito autoral, insiste em que o que foi patenteado foi um equipamento e não um princípio (o do aproveitamento do calor, do ar quente, para cocção e secagem da cerâmica, no túnel), **até porque princípio não pode ser patenteado**” TRF-2, 1ª Turma Especializada, AC 200051010052766, Des. Maria Helena Cisne, 13.11.2007.

### [E] CRIAÇÕES PRÁTICAS MAS NÃO TÉCNICAS

Muitas criações intelectuais têm enorme repercussão econômica e prática; mas não são *técnicas* no sentido que se dá neste artigo 10. Não importam em transformações dos estados da natureza. Tais criações, portanto, não se incluem na *hipótese de patenteabilidade*, por uma decisão de política pública. No direito vigente, não são elas objeto de exclusividade de propriedade intelectual, pois estarão igualmente excluídas da *hipótese de direito exclusivo autoral*.

Dizia Gama Cerqueira a respeito da – muito limitada – listagem correspondente do CPI/45:

65. Finalmente, o art. 8º, nº. 6º, exclui da proteção legal “os sistemas de escrituração comercial, de cálculos ou de combinações de finanças ou de créditos, bem como os planos de sorteio, especulação ou propaganda”. Nada disso constitui invenção, o que bastaria para impossibilitar a concessão da patente, sendo, pois, ociosa a proibição da lei. Trata-se, como já vimos (n.º 69 do 1.º volume), de inovações que resultam exclusivamente da atividade intelectual, sem o uso ou aplicação das forças da natureza e que se dirigem unicamente à inteligência. Embora possam ser úteis para a indústria, não visam à solução de nenhum problema técnico. Consideram-

-se como idéias técnicas abstratas e não constituem invenção. Encontram-se, nesse caso, além das enumeradas na lei, os métodos de escrita, de ginástica, de ensino, de dactilografia e estenografia, os planos e compilações de vocabulários, etc.”<sup>40</sup>.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010, Vol. II, Cap. VI, [ 2 ] § 3.8. (B) Então, como se protegem as idéias práticas, mas abstratas?

## ***Precedentes Judiciais***

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE IMATERIAL - Recorrente que teve pedido de registro da patente negado pelo INPI, inclusive em sede de recurso administrativo - Mero método comercial, financeiro ou sistema não patenteável -Inteligência do disposto no art. 10 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e art. 8º da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) - Ausência de atividade inventiva - Sentença de improcedência confirmada - Negado provimento ao recurso. (...) Trata-se de ação em que a autora afirma que a FEBRABAN, após tomar conhecimento do projeto desenvolvido pelo demandante visando implantação da cobrança eletrônica no sistema bancário, simplesmente passara a “desenvolver o mesmo projeto” com outro rótulo, copiando-o integralmente. Entretanto, como apurado na decisão de indeferimento do registro da patente, trata-se método financeiro e comercial que não preenche os requisitos da patenteabilidade, não incluindo software que tivesse sido desenvolvido pela recorrente. A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) dispõe em seu art. 10 não se considerar invenção nem modelo de utilidade os métodos comerciais e financeiros, assim como a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), em seu artigo 8º, exclui os sistemas e métodos da proteção inerente à propriedade imaterial. Da leitura dos desenhos que compõe o pedido de patente não se extrai atividade inventiva ou criação de utilidade, mas simplesmente propôs envio de correspondência por meio eletrônico (caixa postal eletrônica), ao invés de enviar tudo por correio ou mensageiro. Noutras palavras, trata-se de mera idéia de utilização de meio eletrônico, que antes já existia. A apelante foi vencida inclusive em sede de recurso administrativo, não lhe sendo deferido o registro da patente por tais motivos e por falta de funda-

---

40 TPI1946, vol. II, p. 456.

mentação suficiente.” TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Mendes Pereira, AC 0182386-77.2009.8.26.0100, 25.11.2012.

“ACAO DE INDENIZACAO PROPRIEDADE INDUSTRIAL VIOLACAO DE NORMA LEGAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DO DIREITO A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. (...) O objeto da lide é, seguramente, um método comercial e, como tal, não pode ser considerado como Invento ou Modelo de Utilidade. Aplicação do inciso III do artigo 10 da lei 9.279/96. Ineditismo do projeto que não se demonstrou, comprovando-se, ao revés, sua pré-existência. APELO IMPROVIDO. (...) A criativa ideia do autor, como de sua pretensa propriedade, consiste em um método comercial visando ao acoplamento da funcionalidade de um cartão de crédito ao programa de fidelização “Smiles” das empresas réis. Portanto, trata-se de um método comercial que segundo o próprio autor, tinha como objetivo atrair e alavancar maior número de clientes. Essa ideia criativa, repita-se, não tem amparo na Lei que regula os direitos autorais, conforme expressamente previsto no art. 8º da Lei 9.610/98. No mencionado diploma legal são objeto de proteção a criação e utilização das obras estéticas do autor. Assim, as obras que alcançam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito autoral, o que não ocorre na espécie. Ao revés, o produto ideado pelo autor tem a aplicação comercial com função utilitária, daí porque é no código da propriedade industrial que estaria, em tese, reservado o seu campo de proteção. Contudo, nem mesmo naquele diploma legal poderia estar respaldada a sua pretensão. Diz o inciso III do artigo 10 da Lei 9.279/96 o seguinte: Art. 10: Não se considera invenção nem modelo de utilidade: III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização” TJRJ, 15ª Camara Cível, Des. Celso Ferreira Filho, AC 0116298-68.2003.8.19.0001 (2004.001.19066), 01.09.2004.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE IMATERIAL - Recorrente que teve pedido de registro da patente negado pelo INPI, inclusive em sede de recurso administrativo - Mero método comercial, financeiro ou sistema não patenteável - Inteligência do disposto no art. 10 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) e art. 8º da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) - Ausência de atividade inventiva (...) Entretanto, como apurado na decisão de indeferimento do registro da patente, trata-se método financeiro e comercial que não preenche os requisitos da patenteabilidade, não incluindo software que tivesse sido desenvolvido pela recorrente. A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) dispõe em seu art. 10 não se considerar invenção nem modelo de utilidade os métodos comerciais e financeiros, assim como a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), em seu artigo 8º, exclui os sistemas e métodos da proteção inerente à propriedade imaterial. Da leitura dos desenhos que

compõe o pedido de patente não se extrai atividade inventiva ou criação de utilidade, mas simplesmente propôs envio de correspondência por meio eletrônico (caixa postal eletrônica), ao invés de enviar tudo por correio ou mensageiro. Noutras palavras, trata-se de mera idéia de utilização de meio eletrônico, que antes já existia” TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Mendes Pereira, AC 0182386-77.2009.8.26.0100, DJ 25.04.2012.

“Alega o autor que, na qualidade de funcionário da 2ª Ré, elaborou o projeto para criação e implementação do Cartão de crédito e de milhas (Smiles) (...) No tocante ao método de comercialização “compra premiada”, tenho que, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.279/96, não é considerado invenção nem modelo de utilidade, logo, não há que se falar em registro de patente e pretensão de exclusividade como pretende”. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 1ª Câmara Cível, Des. Jorge Maluf, AC 29.782/2008, Julgado em 02.04.2009.

“A pretensão relativa à indenização pela propriedade intelectual no presente caso não é devida, pois busca o apelante ser indenizado pela propriedade intelectual relativamente a um sistema denominado ‘Plano de Lubrificação’, o qual, supostamente, está sendo utilizado pela apelada para obtenção de lucro com a venda de seus produtos. Sobre referido sistema, explicita o autor na petição inicial que: “(...) o objetivo do plano se resume na implantação de um sistema feito exclusivamente para os clientes consumidores de óleo Mobil (fazendas, empresas de ônibus, transportadoras, frotistas, construtoras, etc) visando a garantia da fidelidade com a marca, porque o cliente fica dependendo da manutenção que é acompanhada pelo distribuidor do produto, tudo através da análise periódica dos lubrificantes inseridos nas máquinas e implementos, o que conseqüentemente diminui o período de troca e lubrificação, gerando redução de custos para o usuário em razão de diminuir o desgaste de peças e, aumentando consideravelmente a venda de óleo da marca Mobil, o que se resume em aumento de lucros.” (...) E, segundo referida descrição, verifica-se que o suposto invento, na verdade, nada mais é que uma estratégia de vendas, consistente no controle da troca de óleo das máquinas, visando a reposição em menor período de tempo, para, com isso, aumentar as vendas. Assim, não há como considerar aludido plano um invento, capaz de se enquadrar nas espécies da propriedade intelectual, porquanto, como dito, consiste apenas numa planilha de controle dos gastos dos produtos vendidos pela empresa que pertencia ao apelante. Assim, restando afastada a propriedade intelectual, não há que se falar em indenização pelo seu uso” TJMS, 5ª Turma Cível, Des. Sideni Soncini Pimentel, AC 2010.037338-2/0000-00, DJ 9.12.2010.

“O objeto da lide é, seguramente, um método comercial e, como tal, não pode ser considerado como Invento ou Modelo de Utilidade. Aplicação do inciso III do artigo 10 da lei 9.279/96. Ineditismo do projeto que não se

demonstrou, comprovando-se, ao revés, sua pré-existência” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 15ª Câmara Cível, Des. Celso Ferreira Filho, AC 2004.001.19066, Julgado em 01.09.2004.

“Planos de sorteios. Estes planos não são privilegiáveis, face ao que preceitua expressamente o art. 3. do Código de Propriedade Industrial, Lei n. 5772/71. Quem não é titular da patente não pode pleitear indenização com fundamento em lesão à propriedade industrial. O registro no Cartório de Títulos e Documentos não concede as garantias que o Código de Propriedade Industrial outorga às patentes” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 10ª Câmara Cível, Des. Jose Rodriguez Lema, AC 1995.001.08514, Julgado em 28.03.1996.

“Estilos, métodos ou técnicas não são objetos de proteção intelectual (Art. 8º, I e II, da Lei 9.610/98). O que se tem sob guarida legal são as obras resultantes da utilização de estilos, métodos ou técnicas” STJ, 3ª Turma, Min. Humberto Gomes de Barros, REsp 906.269/BA, DJ 29.10.2007.

“Invenções, idéias, sistemas e métodos não constituem obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral, porquanto a criação do espírito objeto da proteção legal é aquela de alguma forma exteriorizada. Assim, obra intelectual protegível, o sentido que lhe dá o art. 5o. da Lei 5.988/73, é sempre a forma de expressão de uma criação intelectual e não as idéias, inventos, sistemas ou métodos” 1a. Câmara do Conselho Nacional de Direito Autoral<sup>41</sup>, Rel. Manoel Joaquim Pereira dos Santos.

## [F] CRIAÇÕES ESTÉTICAS

As criações estéticas, como é intuitivo, se acham fora da *hipótese de incidência patentária*, pois não gozam *per se* de *funcionalidade*. Na distribuição constitucional de proteções às criações intelectuais elas recaem, em princípio, no âmbito das exclusivas autorais.

Até mesmo aqui a exclusão só vale para a criação estética *como tal*: muitas vezes, e no caso de criações arquitetônicas isto será mais frequente, a presença

---

41 Deliberações no. 41/83, Processo 440/82 (Doc. anexo 63); 40/83, Processo 438/82 (Doc. anexo 64); 39/83, Processo 439/82 (Doc. anexo 65); 33/83, Proc. 690/81 (Doc. anexo 66), Relator Conselheiro Manoel Joaquim Pereira dos Santos. Deliberações do CNDA, MEC, Brasília, 1984, p. 314, 317, 321, 298. No mesmo sentido: Del.21/83, Processo 516/79, p. 264 (Doc. anexo 67).

de um efeito estético (fora da hipótese patentária) não impedirá o patenteamento das soluções técnicas para problemas técnicos porventura coincidentes <sup>42</sup>.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010, Cap. VI, Vol. II, [ 2 ] § 3.8. (C) Criações estéticas

### **[H] PROGRAMAS DE COMPUTADOR**

Quanto aos programas de computador, a regra geral de que as exclusões deste art. 10 só são aplicáveis quando o pedido se faz de uma descoberta *como tal*, ou de uma criação estética *como tal*, se acha enfaticamente explicitada no texto do inciso (em si).

Não ocorre *hipótese de incidência patentária* enquanto o programa de computador for uma criação intelectual do mesmo gênero dos “esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais” a que se referir o inciso III deste artigo. Ocorrerá, no entanto, quando na criação intelectual relativa ao programa de computador se produzir efeito prático e técnico, como ocorreria em qualquer das hipóteses deste artigo.

## ***Disfunções no uso da Patente Relativa a Programas de Computador***

A questão, aqui, é composta por dois elementos estranhos ao sistema deste art. 10. Primeiramente, criou-se notável animosidade contra o patenteamento de programas de computador na sensibilidade pública, em vista do abandono

---

42 POLLAUD-DULIAN, Op.cit., p. 50. « Uma patente francesa tratava de uma estrutura de cobertura, comportando uma base de apoio formada por uma matéria qualquer, em uma construção de cobertura inclinada a ser preenchida por uma matéria qualquer. Esta invenção tinha uso em plantações para proteger terrenos em declive, permitindo, por exemplo, que se cobrisse uma área inclinada com grama. Em uma ação de contrafação, o réu arguiu a nulidade desta patente por ela ter uma finalidade estética. Em sua decisão, o Tribunal ponderou que “estava claro a invenção possuía um resultado estético, contudo este resultado não era o único. A invenção era suscetível de aplicação industrial destacada do caráter estético da obra realizada”. (Tradução nossa)

por considerável tempo, no sistema jurídico americano, dos critérios do que é *invento industrial* expostos neste artigo <sup>43</sup>.

As disfunções desta escolha nacional, que não se comunicam necessariamente a outros sistemas jurídicos, contaminam retoricamente a aplicação sistemática do texto legal em análise: *abusum non tollet usum*.

### ***Existência de Sistema Separado de Proteção aos Programas de Computador***

Segundo, o programa de computador, “em si”, *pode* vir a ser objeto de proteção por outro sistema da Propriedade Intelectual, o previsto pela Lei 9.609/98, *tanto* nas hipóteses em que se veda patente segundo este inciso, mas também quando há *hipótese de incidência patentária*.

Tal sistema, porém, não alcança qualquer *solução técnica para problema técnico* eventualmente coincidente com a criação intelectual em questão, mas somente

(...a) expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. (Lei 9.609/98, art. 1º).

Ou seja, o sistema da Lei 9.609/98 protege o programa de computador *em si*, o que é vedado por este inciso V. Todo o objeto tutelado por aquela lei jamais será protegido pela Lei 9.279/96. E tudo aquilo que protege aquela lei jamais será protegido por esta.

### ***Proteção das Soluções Técnicas Relativas a Programas de Computador***

Assim, enquanto os programas de computador *em si* estejam peremptoriamente vedados por este inciso V, como ocorre com as descobertas, criações abs-

---

<sup>43</sup> Em parte modificado pela decisão da Suprema Corte Americana no caso *Bilski et al. v. Kappos*, encontrado em <http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf>.

tratas, etc., se houver uma utilidade *técnica* relativa a este programa (e “relativa” é uma palavra crucial) haverá uma *hipótese de incidência patentária*.

Observada assim a exclusão peremptória de patente sobre o programa de computador *em si*, ou seja, o enunciado pelo art. 1º da Lei 9.609/98, haverá hipótese de patente:

- a) No caso em que a contribuição esteja contida em programa de computador reivindicado para que se faça seu emprego *necessariamente em um sistema específico*, compreendendo máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados, presume-se que esteja satisfeito o critério de *objeto técnico*.
- e) Para que se considere tal contribuição suscetível de ser considerada invento, é preciso, além de ter *objeto técnico*, ter um *efeito técnico*, qual seja, uma atuação concreta seja externamente, seja internamente ao sistema, mas de qualquer forma *técnica*.

Após verificados estes dois pressupostos de incidência, só então se passará a determinar se – da hipótese – haverá mesmo patente. Ou seja, se cumpridos os requisitos do art. 8º, não incidente a proibição peremptória do art. 18, e verificada a suficiência descritiva do art. 24, poderá, sim, haver patente quanto a essa utilidade; nunca quanto ao programa de computador *em si*.

Dado a complexidade da questão, aqui, mais do que qualquer outro dispositivo destes comentários, se aconselha a consulta à Doutrina Complementar.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010, vol. III, Cap. VII, A Proteção do Software, em especial a Seção [ 4 ] Proteção dos programas de computador através de patentes.

Manoel J. Pereira dos Santos, A Proteção Autoral de Programas de Computador, Lumen Juris, 2008.

## Precedentes Judiciais

“O software, ou programa de computador, como disciplinado em leis específicas (9.609/98 e 9.610/98), possui natureza jurídica de direito autoral (trata-se de ‘obra intelectual’, adotado o regime jurídico das obras literárias), e não de direito de propriedade industrial. Esse entendimento resulta não apenas da exegese literal dos arts. 7º, inc. XII da Lei nº. 9.610/98 e 2º da Lei nº. 9.609/98 e das expressivas contribuições de diversos doutrinadores [Orlando Gomes, Carlos Alberto Bittar e Antônio Chaves, dentre outros, como citado pelo ora recorrente às fls. 285/286.], mas também da interpretação, a contrario sensu, do dispositivo da lei de propriedade industrial (Lei nº. 9.279/96, art. 10, inc. V) que afasta a possibilidade jurídica de se requerer a patente de programa de computador, por não o considerar seja invenção, seja modelo de utilidade. Se o direito de propriedade industrial, como positivado no Brasil, expressamente rechaça proteção ao software, não resta outra solução senão a de aceitá-lo enquanto modalidade de direito de propriedade intelectual (autoral), pois do contrário ficaria o seu titular despidido de qualquer proteção jurídica a reprimir atos de contrafação” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp Nº 443.119, DJ 08.05.2003.

“I - A ação foi proposta ao fundamento de que o título da ré não se constitui em uma patente de invenção, e sim em um método matemático, que não encontra proteção na Lei de Propriedade Industrial. II - A despeito da quantidade de documentos acostados aos autos para apoio da tese autoral, é de se notar que o laudo pericial de fls , demonstra exatamente o contrário, refutando de forma convincente todos os pontos levantados pelas autoras, confirmando a regularidade do registro. III - Recurso provido, para confirmar a sentença. (...) cuida-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da patente PI 9506773-6, intitulada “PROCESSO DE TRANSMITIR E DE RECEBER DADOS CODIFICADOS, TRANSMISSOR, RECEPTOR, SINAL DE IMAGEM E SUPORTE DE ARMAZENAMENTO”. A ação foi proposta ao fundamento de que o título da ré não se constitui em uma patente de invenção, e sim em um método matemático, que não encontra proteção na Lei de Propriedade Industrial, configurando-se, na verdade, em um programa de computador (software), por descrever uma sequência de operações em cascata determinadas por diversos algoritmos. [Comungando com o mesmo entendimento esposado pelo INPI, afirma o douto expert que a matéria presente no Relatório descritivo da Carta Patente PI 9506773-6 não representa um método matemático (algoritmo) nem tampouco um programa de computador em si] (sentença incorporada pelo Acórdão)” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2006.51.01.518839-5, 24.04.2012.

“O programa de computador (software) possui natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicação o regime jurídico atinente às obras literárias” Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2ª Câmara Cível, Des. Elisabete Filizzola, AC 2005.001.24587, Julgado em 19.10.2005.

## [I] APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Uma criação visual, especialmente as de tipo abstrato, poderá, por vezes, ser representada por um equação (por exemplo, a equação de Mandelbrot para os elementos fractais). Assim, algumas marcas móveis poderão, em tese, obter representação por algoritmo ou forma análoga. Assim ocorrendo, esse algoritmo sintetizará e permitirá a reprodução ilimitada de uma solução técnica (como, por meios técnicos, apresentar informações ao público relativas a origem de certos produtos ou serviços).

Aqui a lei dá um exemplo de concepção abstrata: o problema resolvido (por exemplo - como, por meios técnicos, apresentar informações ao público relativas a origem de certos produtos ou serviços) é de caráter *útil e prático*, mas não *técnico*. A solução é técnica, mas o problema não o é. Assim, tal problema prático mas não técnico é excluído da patenteabilidade.

Não há *hipótese de incidência patentária* enquanto se consideram as apresentações de informações *como tais* e as diretrizes de exame do INPI nominalmente excluem tais hipóteses<sup>44</sup>.

Entenda-se: são vedadas as “simples” apresentações de informações – aquelas definidas exclusivamente pelas informações nela contidas. Eis alguns exemplos (retirados do manual da EPO) nos quais é possível distinguir estas características técnicas: um telégrafo ou um sistema de comunicação utilizando um código particular para representar as características, se este código apresenta determinadas vantagens técnicas (por exemplo, uma modulação por impulsos codificados); um instrumento de mensuração que permita obter uma forma gráfica particular que represente os dados mensurados<sup>45</sup>.

44 Diretrizes de análise de patentes, proposta para discussão, 1 versão, agosto 1994, INPI/DIRPA, p.32.

45 Vide nosso Tratado, Vol. II, Cap. VI, [ 2 ] § 3.4. (D) Apresentação de informações.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010, Vol. II, Cap. VI, [ 2 ] § 3.4. (D) Apresentação de informações

### **[J] REGRAS DE JOGO**

O jogo é um exemplo de prescrição de regra prática (que engendre entretenimento), mas que não é técnica. Como sempre, não se encontrará *hipótese de incidência patentária* enquanto se tenha uma regra de jogo *como tal*. Note-se que a proteção também é excluída pelo art. 8º da LDA <sup>46</sup>.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010, Vol. II, Cap. VI, [ 2 ] § 3.4. (E) Regras de jogo

## ***Precedentes Judiciais***

“Não há exclusividade sobre o sistema projetado pelo autor de apostas sucessivas, com fulcro na Lei 5.988/73, quanto aos ensinamentos nele ali contidos. Inexiste, também, o privilégio de exploração, com fulcro no art. 9, h, da Lei n.º 5.772/71, comprovadamente nos autos. Apelação improvida” TRF-4, 4ª Turma, Des. Hermes Siedler, AC 61169 RS 9604611690, DJ 12.12.2000.

### **[K] MÉTODOS OPERATÓRIOS OU CIRÚRGICOS**

Segundo as Diretrizes de Exame do INPI para o setor biotecnológico, todo método que requeira uma etapa cirúrgica, ou seja, uma etapa invasiva do corpo humano ou animal (por exemplo implantação de embriões fertilizados artificialmente, cirurgia estética, cirurgia terapêutica, etc.), é considerado como método cirúrgico, não sendo patenteável.

<sup>46</sup> Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: (...) II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;

## ***Direito internacional pertinente ao inciso VIII***

TRIPs

ART.27, 3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais (...)

### ***Inciso VIII não é caso de Exclusão de Hipótese de Incidência Patentária***

Este inciso está mal colocado neste art. 10. Como se percebe do dispositivo de TRIPs, trata-se de uma causa, internacionalmente sancionada, de *exclusão categórica* por razão de política pública. Topologicamente, seu lugar seria no art. 18.

Entendemos, assim, que este é um caso de exclusão categórica, e deve ser lido como uma hipótese do art. 18.

### ***Problema de Declarar que nesta Hipótese não Existe Invento Industrial***

Como está, acabaria admitindo inclusão de *hipótese de incidência* quando houver uma *utilidade prática e técnica* (o que haverá em provavelmente quase todos casos de operações e cirurgia, e salvo em métodos de tratamento ou diagnóstico não puramente psicológico). Mas – como se verá – a prática brasileira, *adequadamente* quanto à política pública, mas *erradamente* quanto à topologia da lei, trata este inciso efetivamente como um caso dentre os do art. 18.

Note-se, além disso, que em todos casos em que houver intervenção pessoal humana necessária, caso a caso, a hipótese não resultará em patente, pela vedação do art. 15 desta Lei (como notam as Diretrizes de Exame do INPI, só serão patenteáveis quando não sejam “de uso exclusivamente individual”).

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010 Vol. II, Cap. VI, [22] §1. 2. - A vedação a métodos de tratamento em Direito Brasileiro

## [L] MÉTODOS TERAPÊUTICOS

A questão aqui é de saber se se trata de uma solução técnica para um problema técnico, ou dizendo de outra maneira, se esses procedimentos têm uma *aplicabilidade industrial*<sup>47</sup>. Como se viu, para TRIPs, é possível vedar o patenteamento de tais métodos *ainda que sejam inventos*. Mas a lei brasileira, não se aproveitando desse permissivo, pareceu optar por considerar que não existe invento.

Como já indicamos, este caso, como os demais deste inciso VIII, deve se ler como um dos incisos do art. 18, ou seja, de exclusão incondicional e categórica.

E se existir invento? Veja-se a abaixo o complexo tratamento que a prática brasileira emprega para resolver a distopia do legislador.

### *As Diretrizes de Exame do INPI para o Setor Biotecnológico (1994)*

#### 2.36 Métodos de tratamento do corpo humano ou animal

2.36.1 Os métodos de tratamento do corpo humano ou animal podem ser divididos em terapêuticos e não terapêuticos.

2.36.2 Métodos terapêuticos são aqueles que implicam na cura e/ou prevenção de uma doença ou mau funcionamento do corpo humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde.

2.36.3 Métodos de tratamento não-terapêuticos são aqueles que têm como ponto de partida as condições normais de saúde do ser, e não objetivam qualquer profilaxia ou cura de doenças, nem alívio de sintomas de dor ou desconforto. Exemplos de tais métodos seriam os tratamentos de animais para promover seu crescimento, ou melhorar a qualidade/produção de carne ou lã e métodos cosméticos que objetivam resultados apenas estéticos.

2.36.4 De acordo com o Art. 10 (VIII) da LPI métodos terapêuticos não são considerados como invenção.

2.36.5 Exemplos de reivindicações de método terapêutico:

47 VENTOSE, Eddy D.: Patent Protection for Surgical Methods Under the European Patent Convention IIC 2008 Heft 1 51

Método para tratar a doença X caracterizado por se administrar o composto Y a um paciente sofrendo da doença X.

Uso do composto Y caracterizado por ser para tratar a doença X.

Uso do composto Y caracterizado por ser no tratamento de um paciente sofrendo da doença X.

2.36.5 Métodos não terapêuticos, desde que apresentem um caráter técnico, não sejam essencialmente biológicos (processos biológicos naturais) e não sejam de uso exclusivamente individual, são patenteáveis.

2.36.6 Exemplos de reivindicações de métodos de tratamento não-terapêutico:

Método para aumentar a produção de lã caracterizado por administrar o hormônio X a ovelhas.

Método para induzir a ovulação em bovinos caracterizado por administrar-se ao animal uma quantidade efetiva do hormônio X.

Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar-se uma quantidade efetiva da composição Y à pele humana em condições de luz reduzida.

2.36.7 Existem casos em que o uso de um determinado produto pode ser tanto terapêutico quanto não-terapêutico. Nestes casos, desde que se possa distinguir claramente o efeito/uso terapêutico do não-terapêutico e a reivindicação esteja limitada ao uso não-terapêutico (p. ex. através do emprego de termos ou expressões que limitem ao uso não-terapêutico), a concessão é possível. Por exemplo, métodos de emagrecimento, existem aqueles que têm claramente objetivo terapêutico (quando a obesidade é uma disfunção orgânica), e aqueles que têm objetivo meramente estético.

2.36.8 Nos casos em que o uso do produto leva a um efeito que tanto é não-terapêutico quanto terapêutico, sem que se possa dissociar um do outro, por exemplo, métodos de remoção de placa dentária, onde a consequente prevenção de desordens peridontais não se pode dissociar do efeito cosmético resultante, a reivindicação irá necessariamente definir um método terapêutico, não sendo, portanto, concedida.

2.36.9 Outro caso que cabe destacar é o que envolve métodos de tratamento para eliminar parasitas. Se o parasita for interno (tênia, p. ex.) ou, embora externo, seja causa ou vetor de alguma doença (sarna, p. ex.), esses métodos são considerados terapêuticos e não patenteáveis.

2.36.10 Deve ficar claro que, ao analisar um pedido de patentes que diga respeito a métodos de tratamento do corpo humano ou animal, o examinador não só deve determinar se trata-se de um método terapêutico, conforme definido acima, mas também assegurar-se de que a(s) reivindicação(ões) esteja(m) redigida(s) de tal maneira que se limite(m) ao

método não-terapêutico, quando for o caso. Ou seja, quando a invenção tratar de usos claramente não-terapêuticos, mas que a(s) reivindicação(ões) esteja(m) ambígua(s) a este respeito, deve-se fazer uso de termos ou expressões que limitem ao aspecto não-terapêutico (p.ex., “Método não terapêutico caracterizado...”, “Método cosmético caracterizado...”, “Método para higiene pessoal caracterizado...”).

2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como método terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doença, no entanto, não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

### ***A Relevância da Aplicação do Art. 15 neste Contexto***

Cumpram em todos os casos definir “método” como o conjunto de passos realizados *fora do contexto industrial*. Ou seja, por exemplo, o protocolo de condutas médicas realizadas na sala de operação, pelos profissionais de saúde.

Imaginemos que o método de operação ou de tratamento presuma a utilização de um elemento patenteável – equipamento, ou substância quimioterápica; esses itens serão administrados aos pacientes segundo uma estratégia determinada, um protocolo, um *método*, sob pena de renunciar-se na prática médica ao sistema e à razão. Ora, a imprivilegiabilidade deste método não impossibilitaria a vedação, a montante, da proteção aos produtos e equipamentos.

Assim é que aplica-se ao sistema brasileiro em vigor a interpretação que deu ao idêntico dispositivo da lei alemã a Corte Federal daquele país, como mencionado na decisão da Câmara de Recursos da EPO <sup>48</sup>

O Tribunal Federal de Justiça considerou que não. Interpretou que o disposto na lei nacional alemã equivalente ao Artigo 52 (4) EPC somente excluiu a patenteabilidade do “método de tratamento do corpo humano pelas terapias que ocorrem completamente fora do setor industrial”<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Caso G 0005/83 – EBA, de 5 de dezembro de 1984.

<sup>49</sup> The Federal Court of Justice considered that it did not. It thought that the provision of German national law equivalent to Article 52(4) EPC only excluded from patentability “methods of treatment of the human body by therapy which take place wholly outside the industrial sector” (Caso G 0005/83 – EBA, de 5 de dezembro de 1984.)

O certo é que se *deve* mesmo excluir o patenteamento de tais procedimentos, ainda que sejam inventos, como uma questão de interesse público, ou por razões *existenciais*, como o permite o art. 27 de TRIPs. A revisão da Convenção da EPO em 2000 seguiu esse entendimento<sup>50</sup>. As conseqüências constrangedoras de patentes sobre métodos cirúrgicos ou de tratamento já se fizeram sentir mesmo nos EUA, onde existe plena liberdade de concessão de privilégios<sup>51</sup>, criando uma espécie de licença compulsória não remunerada nesses casos<sup>52</sup>.

### *A questão da reivindicação indireta*

Segundo as Diretrizes de Exame do INPI de 1994, aqueles inventos *reivindicados* como sendo métodos terapêuticos não serão patenteáveis<sup>53</sup>. Mas serão, se reivindicados de outra forma, a chamada *fórmula suíça*.

Vide, sob o art. 22, o item 3.75 das Diretrizes 2012 – Bloco I.

### *Doutrina Complementar*

TPI2010, Vol. II, Cap. VI, [ 22 ] § 1.4. (B) A licitude de reivindicações de uso do tipo suíço no Direito Brasileiro

50 A Suprema Corte da Nova Zelândia apontou que essa é exatamente a razão possível para se rejeitar uma patente de métodos de tratamento, em *Pharmaceutical Management Agency Limited v Commissioner of Patents and Others – Court of Appeal, CA 56/99; December 17 1999*.

51 Os Estados Unidos têm concedido tais patentes. Joseph M. Reisman, *Physicians and surgeons as inventors: reconciling medical process patents and medical ethics*, 10 *Berkeley Technology Law Journal* (1996), Silvy A. Miller, *Should patenting of surgical procedures and other medical techniques by physicians be banned?*, *IDEA: The Journal of Law and Technology*, 1996. A partir de setembro de 1996 uma alteração do 35 USC 287 fez com que uma patente relativa a um procedimento médico seja inoponível a um médico ou profissional de saúde, ou instituição médica.

52 Uma solução curiosa foi a seguida por uma decisão neozelandesa sobre a questão: “Bearing in mind the rationale for the method of treatment exception permitted under TRIPS, Art 27:3, - that there should be no interference with the medical practitioner’s diagnosis and treatment of patients - perhaps the logical approach would be to permit claims to extend to the method of treatment using the compound or composition, but to require from the patentee a disclaimer of any right to sue the practitioner”. *Pharmaceutical Management Agency Limited vs. The Commissioner of Patents and Others, CA56/99*.

53 2.36.5 Exemplos de reivindicações de método terapêutico: Método para tratar a doença X caracterizado por se administrar o composto Y a um paciente sofrendo da doença X. U s o do composto Y caracterizado por ser para tratar a doença X. Uso do composto Y caracterizado por ser no tratamento de um paciente sofrendo da doença X.

## Precedentes Judiciais

“Assim, a LPI nem mesmo considera como invenção o método de tratamento terapêutico, razão pela qual não pode ser protegida por uma patente de invenção. Ocorre que, como fica claro pela leitura do Laudo Pericial, o pedido de patente em questão não pretende proteger um método terapêutico, mas sim um medicamento que serve para tratar uma determinada doença, o que definitivamente não é a mesma coisa. Ademais, como também destacado no Laudo, o INPI já concedeu diversas patentes familiares de patentes internacionais que, em sua origem, reivindicavam métodos terapêuticos, citando como exemplos de sua afirmação dez casos distintos (vide fls. 832/834). Para que as mesmas pudessem ser concedidas no Brasil, foi utilizada a técnica denominada “fórmula suíça”, já exposta anteriormente neste voto, deixando de consistir em um método de tratamento, para passar a ser uma nova aplicação de um produto conhecido, que era aplicado a outras finalidades” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Mes-sod Azulay Neto, AC 2005.51.01.507811-1, 22.09.2009.

“A fórmula suíça Os remédios produzidos pela indústria farmacêutica, em seus primórdios, derivavam diretamente da natureza, resultando em novos compostos, que resultavam em novos remédios ou produtos. Atualmente, a sistemática revela-se fundamentalmente diversa, vez que a produção raramente deriva de novos compostos, resultando quase sempre de novas atividades biológicas para compostos já conhecidos. Nesse sentido, a busca pela obtenção dos mecanismos de proteção da propriedade industrial, mediante a concessão de patentes, mostra-se relevante, para que os investimentos continuem a ser gerados, produzindo-se novos medicamentos. A solução encontrada foi a formulação de reivindicações do tipo chamado “fórmula suíça” (Swiss-Type Claims), para segundo e subsequentes usos médicos, da seguinte forma: “uso de um composto X para a preparação de uma medicamento para o tratamento da doença Y”. Dessa forma, o uso não mais recairia sobre o método terapêutico, mas sim sobre o próprio medicamento, viabilizando seu patenteamento. Como informa a química Dra. Paulina Bem-Ami: “o termo ‘fórmula suíça’ é usado porque este tipo de reivindicação teve origem numa decisão de 1984 do Escritório Federal Suíço de Propriedade Intelectual, decisão esta que foi adotada em seguida pela EPO e por Estados membros da EPO assim como por outros países situados fora da Europa, incluindo o Brasil” (fls. 369). O próprio INPI reconhece e aceita esse tipo de reivindicação para invenções de segundo uso, constando expressamente de suas Diretrizes de Exame” TRF2, 2ª Turma Especializada do TRF2, Voto vista da Des. Liliâne Roriz AC 2005.51.01.507811-1, 22.09.2009.

[Decisão nos Embargos infringentes correspondentes] “PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE PATENTE DE SEGUNDO USO - POSSIBILIDADE EM TESE - NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 8º DA LEI 9.279/96 NO CASO CONCRETO. 1 - O Brasil contempla a propriedade intelectual privada desde a Constituição, mas de acordo com os incisos XXIX, XXII e XXIII do art. 5º, sendo certo que na legislação vigente, no que concerne às patentes, em regra vige o sistema genérico de classificação onde tudo que não está relacionado de forma expressa na Lei como não patenteável, em princípio seria passível de proteção, o que em tese autorizaria o registro das denominadas patentes de segundo uso. 2 - Necessidade de aferição, caso a caso, dos requisitos de patenteabilidade. 3 - Novidade se vê esvaziada na medida em que embora não tenha sido anteriormente descrito o uso da substância para o TDAH e não tenha havido notícias de pesquisas sobre ela para uso em tal doença a substância já era conhecida como inibidora de substância que interferia em outra doença neurológica, não parecendo de todo impossível a um técnico derivar sua utilização também para outras doenças do mesmo gênero. 4 - Inventividade que não se pode extrair dos autos, na medida em que não bem demonstrados os passos dados para a determinação da dosagem, os efeitos empíricos no ser humano etc. 5 - Embargos infringentes conhecidos e improvidos.” TRF2, Embargos Infringentes (AC) 2005.51.01.507811-1, Primeira Seção Especializada, Des. Abel Gomes, 25 de abril de 2013

## [M] MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

Aqui, como em todos casos neste artigo, haveria *hipótese de incidência patentária* sempre que a a criação intelectual resultar em uma *utilidade prática e técnica*.

No entanto, a prática brasileira tem tratado tais casos como um caso de aplicação de *exclusão categórica* – como se este inciso estivesse inserido no art. 18 – sempre que se verifique a cláusula final do dispositivo, “para aplicação no corpo humano ou animal”. Assim, frequentemente aplica-se na verdade o art. 15, e não o art. 10 para exclusão de métodos de tratamento.

## Das Diretrizes de 1994

### 2.37 Métodos de diagnóstico

2.37.1 Métodos de diagnóstico são aqueles que diretamente concluem quanto ao estado de saúde de um paciente como resultado da técnica utilizada, e não são patenteáveis de acordo com o Art. 10 (VIII) da LPI.

2.37.2 Segundo literatura relevante, métodos de diagnóstico consistem em três etapas distintas, quais sejam, (1) examinar o paciente observando, apalpando e auscultando várias partes do seu corpo, (2) submeter o paciente a diversos testes clínicos, e (3) comparar os dados obtidos nestes testes com valores normais, observando os desvios significativos, e atribuir os desvios a um determinado estado patológico – fase médica dedutiva. Esta última fase não estando presente, não há como se falar em método diagnóstico, uma vez que não se conclui quanto ao estado de saúde do paciente, mas, sim, em um método de levantamento de dados que podem vir a ser usados em um método de diagnóstico.

2.37.3 Em geral, métodos de obtenção de informações do corpo humano ou animal são patenteáveis, desde que os dados coletados representem meramente um resultado intermediário que por si só não são suficiente para uma decisão quanto ao tratamento adequado. Por exemplo, métodos de medição de pressão sanguínea, Raio-X, hemogramas, etc. Por outro lado, por exemplo, métodos de determinação de condições alérgicas, em que o resultado é observado no corpo de próprio paciente, são métodos não patenteáveis, pois trata-se de um diagnóstico (é conclusivo quanto ao estado alérgico ou não) “praticado no corpo humano ou animal”

## [N] HUMANO OU ANIMAL

A consideração de que não é invento (na verdade, uma proibição categórica, como visto, subsumível ao art. 18) não se aplica aos métodos terapêuticos, etc., relativos aos vegetais.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE AO INCISO IX

TRIPs, art. 27.3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

b) plantas e animais, exceto microorganismos[,] <sup>54</sup> e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos.

54 O decreto 1335/94, que introduziu TRIPs no direito nacional não introduz esta vírgula, que é crucial, em vista do texto original: “plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes.”

## [O] O TODO OU PARTE DE SERES VIVOS NATURAIS

No sistema de patentes, o *conhecimento* de qualquer coisa em estado natural, sem que se aponte uma *utilidade prática e técnica*, não será invento. Mas qualquer conhecimento de uma tal utilidade sobre coisas vivas ou não vivas é uma *hipótese de incidência patentária*.

Ocorre que o art. 18 desta lei assim prescreve:

Art. 18. Não são patenteáveis: (...) III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Assim, esta *hipótese de incidência patentária* é categoricamente excluída: ao todo ou parte de seres vivos, *naturais ou não*, não se dará patente, *em qualquer de suas utilidades*, mesmo se práticas e técnicas, “exceto os microorganismos transgênicos”.

Como os microorganismos *transgênicos* que podem ser patenteados não serão, jamais, naturais pela definição do próprio art. 18<sup>55</sup>, esta cláusula é rigorosamente inútil. Em termos de política pública, é possível contemplar que o dispositivo veio a cristalizar o princípio da dignidade da pessoa humana cerceando a sobreposição de uma *titularidade* sobre tal tipo de ser vivo (ou de suas partes).

No entanto, um *processo* de criar ou alterar um ser vivo não é o todo ou a parte deste ser (a não ser, como propriedade deste ser, um *processo essencialmente biológico*).

## Doutrina Complementar

Denis Borges Barbosa and Karin Grau-Kuntz, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights - Biotechnology, Doc. WPIO SCP/15/3, ANNEX III, encontrado em

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_15/scp\\_15\\_3-annex3.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.doc)

55 Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais

### [P] MATERIAIS BIOLÓGICOS ENCONTRADOS NA NATUREZA

Entende-se como “material biológico” todo o material capaz de se auto duplicar direta ou indiretamente. Exemplos representativos: bactérias, fungos filamentosos, leveduras, algas, protozoários, linhagens celulares, hibridomas, plasmídeos, vírus, entre outros <sup>56</sup>.

A questão aqui é a expressão final: não constituem *hipótese de incidência patenteável* o encontro desse material na natureza, *como tal*. Encontrei uma bactéria ainda não conhecida; dei a conhecimento este fato. Desse conhecimento nada veio de *utilidade prática e técnica*. Não há hipótese de patenteamento.

Mas, ante o impacto aqui também do art. 18, III, não se terá patente sobre este material biológico (enquanto “parte de ser vivo”) não obstante qual sua utilidade.

### [Q] MATERIAL BIOLÓGICO ISOLADO DA NATUREZA

A exclusão dos elementos *isolados da natureza* é peculiaridade da norma brasileira <sup>57</sup>. Na verdade, até mesmo segundo o critério da *intervenção humana direta*, o isolamento consistiria em pressuposto válido para se identificar *hipótese de incidência patentária* quando da matéria isolada resultado *utilidade prática e técnica*.

A prática brasileira tem tratado tais hipóteses como exclusão incondicional, *ainda que o isolamento importe em uma solução de um problema técnico*; vale dizer, como se estivesse listado no art. 18 <sup>58</sup>.

Note-se que não existe amparo, em TRIPs, para uma exclusão categórica de isolamento de elementos encontrados na natureza, quando *deste* isolamento resultar uma *utilidade prática e técnica*. Nem se pode, na verdade, apontar razões

56 Ana Cristina Almeida Müller, Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, tese de doutorado, UFRJ, 2003.

57 Também na lei andina e argentina.

58 Das diretrizes de Exame: “2.4.2 Extratos compreendem, salvo em casos muito raros, vários compostos entre ativos e não ativos, mesmo assim, uma vez que tão-somente isolados da natureza, são considerados como não invenção pelo Art. 10 (IX). 2.4.3 Compostos químicos obtidos sinteticamente que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los destes, não são considerados como invenção de acordo com o disposto no Art. 10 (I) – se forem não biológicos – ou (IX) – se forem biológicos.”

de política pública que justificariam este afastamento do padrão internacional. O estado da evolução da biotecnologia brasileira, exatamente em face da biodiversidade, poderia talvez justificar uma proteção que, segundo a prática corrente, é denegada <sup>59</sup>.

### **[R] GENOMA OU GERMOPLASMA DE QUALQUER SER VIVO NATURAL**

Aqui, aplica-se igualmente o art. 18, em sua exclusão incondicional. Nada mais a acrescentar.

### **[S] OS PROCESSOS BIOLÓGICOS NATURAIS**

Mais uma vez, a lei brasileira nesta cláusula incorporou erradamente o permissivo de TRIPs, art. 27.3. Como já se viu, seria possível listar entre as exclusões categóricas do art. 18:

TRIPs art. 27.3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

b) (...) processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos (...).

Note-se que a lei pátria não qualifica os processo biológicos: não são os “puramente”, “essencialmente” nem “exclusivamente” biológicos os considerados excluídos da *hipótese patentária*. No entanto, para que se interpretar esta cláusula dentro do permissivo de TRIPs, há que se incluir a noção que apenas aqueles processos *essencialmente* naturais seriam excluídos.

59 PAES DE CARVALHO, Antonio, Utilização sustentável da biodiversidade vegetal brasileira na obtenção de fármacos inovadores para a indústria farmacêutica – o modelo Extracta, sessão temática: biotecnologia, 28/05/2010: “Dificuldade em lidar com questões de propriedade industrial relativas a produtos naturais. O Código de Propriedade Industrial brasileiro de 1996, ao tentar proteger a Biodiversidade Brasileira da invasão e apropriação internacional, acabou proibindo totalmente o patenteamento de produtos inovadores derivados de seres vivos. A ação inovadora dos pesquisadores e empresas brasileiras ficou assim submetida a regras radicalmente diferentes das utilizadas na ambiência pós-TRIPs de Propriedade Intelectual. Esse problema vem sendo trabalhado no Congresso, através de PLC que tramita na Câmara, já aprovado pelas Comissões próprias, aguardando oportunidade de progresso.”, encontrado em [http://www.redetec.org.br/publique/media/antonio\\_paes.pdf](http://www.redetec.org.br/publique/media/antonio_paes.pdf).

## ***Diretrizes do INPI de 1994***

### 2.28 Processos biológicos naturais

2.28.1 Não são considerados como invenção de acordo com o Art 10 (IX) da LPI.

2.28.2 Entende-se por “processo biológico natural” todo processo que não utilize meios artificiais para a obtenção de produtos biológicos ou que, mesmo utilizando um meio artificial, seria passível de ocorrer na natureza sem a intervenção humana, consistindo inteiramente de fenômenos naturais. Por exemplo, um processo de melhoramento de um animal que consista em selecionar os reprodutores e colocá-los em contato para que haja a cobertura. Um outro exemplo seria um processo de polinização em que se utiliza um chumaço de algodão para transportar o pólen de uma planta a outra. Neste caso, a utilização de um meio artificial (chumaço de algodão) tão-somente acelera ou limita aquilo que ocorreria naturalmente.

### ***Quando se aplica o art. 18***

Assim, entenda-se: quando esta cláusula corresponde ao permissivo de TRIPs, art. 27.3, tem-se uma exclusão incondicional e categórica e aplica-se o art. 18. Quando esta cláusula não corresponder ao art. 27.3, tem-se uma *hipótese de incidência patentária* sempre que o conhecimento em questão corresponder a uma *utilidade prática e técnica*. E não haverá *invento industrial* se o conhecimento em questão **não** corresponder a uma *utilidade prática e técnica*.

### ***Intervenção Humana como Critério Positivo***

Aqui também a *intervenção humana direta* mencionada pelo art. 18 quanto aos microorganismos transgênicos merecia aplicação. Não seriam *essencialmente* naturais quando o efeito técnico pertinente fosse resultante desta intervenção.

A simples intervenção humana direta seria capaz de incluir os processos biológicos naturais no campo das *hipóteses patentárias*? Um decisão argentina assim o concluiu <sup>60</sup>. Para a Diretiva europeia 44/98, art. 2.2, os processos de obtenção de vegetais ou de animais considerar-se-ão essencialmente biológicos

---

<sup>60</sup> Corte Federal de Recursos, decisão de 15 de maio de 2003, relatada por KORS, J. Et alii, Patentes de Invención, La Ley, 2004, P. 142

se consistirem *integralmente* em fenômenos naturais como o cruzamento ou a seleção. Mas a questão é muito mais complexa <sup>61</sup>.

### Quando não se remete ao art. 18

Os processos biológicos naturais, não alcançáveis pela exclusão categórica pelo art. 18 (ou seja, os não *essencialmente* biológicos, ou que não empregados “para a produção de plantas ou animais”), constituirão, sim, *hipóteses de incidência patentária* na mesma situação em que todos demais casos do art. 10 constituem. Ou seja, quando, resolverem tecnicamente um problema técnico.

O mero conhecimento desse processos biológicos (não *essencialmente*) não gerará hipótese patenteável; mas sua aplicação em *utilidade prática e técnica*, sim.

---

61 Denis Borges Barbosa and Karin Grau-Kuntz, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights - Biotechnology, Doc. WPIO SCP/15/3, ANNEX III, “Also excluded from protection are those inventions, regarded as ‘essentially biological processes for the production of animals and plants’. Defining “essentially biological processes” we can state about the exclusion that it: (a) only applies to processes, having no application to a product claim or a product-by-process claim; (b) only applies where the process is for the ‘production of animals or plants’; (c) as such, may not apply if the process results in the death or destruction of animals or plants; and (d) only applies where the process is ‘essentially biological’. According to the Biotechnology Directive, a process for the production of plants and animals is said to be essentially biological if ‘it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection’. The question of the degree of technical intervention needed for a process to fall outside the scope of the exclusion was also considered in the Novartis decisions. The Board added that there were three possible approaches when answering this question. (1) Under the first approach, an invention would be excluded if it included an aspect or step that was biological. To fall outside the exclusion, the claimed processes would have to be exclusively made up of non-biological process steps. (2) The second approach, which was taken from Lubrizol, requires the tribunal to weigh up the overall degree of human intervention in the process. Under this approach, the decision as to whether an invention was essentially biological would be judged on the basis of the essence of the invention, taking into account the totality of human invention and its impact on the result received. (3) The third option, which was the most liberal, provides that the mere presence of a single artificial (or technical) element in the process might be enough to prevent its being classified as an essentially biological process. Therefore, processes where there is no human intervention—are essentially biological. One question that remains is whether processes that only have a trivial or minimal amount of human intervention are classified as essentially biological processes. While trivial interventions may mean that a process is not ‘purely’ biological, it does not mean that it is not essentially biological. Such a process may, therefore, still be excluded”.

## Art. 11 - Novidade

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos [a] quando não compreendidos no estado da técnica[b].

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público [c] antes da data de depósito do pedido de patente [d] , por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio[e], no Brasil ou no exterior [f] , ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17 [g].

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada [h], desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente [i].

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional [j].

## DIREITO ANTERIOR

Art. 6o. (...)

§ 1 - Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

§ 2 - O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7 e 17. (...)

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

PCT, Regra 33

Estado da técnica pertinente para fins da pesquisa internacional

33.1 Estado da técnica pertinente para fins da pesquisa internacional

a) Para fins do artigo 15.2), o estado da técnica pertinente abrangerá tudo o que foi tornado acessível ao público em todos os recantos do mundo, por meio de divulgação escrita (inclusive desenhos e outras ilustrações) e que seja capaz de ajudar a decidir se a invenção reivindicada é nova ou não e se ela implica ou não em atividade inventiva (isto é, se ela é evidente ou não), contanto, porém, que sua colocação à disposição do público tenha ocorrido antes da data do depósito internacional.

b) Quando a divulgação escrita mencionar uma divulgação oral, um uso, uma exposição, ou quaisquer outros meios através dos quais o conteúdo da divulgação escrita foi tornado acessível ao público, e quando essa colocação à disposição do público tenha ocorrido em uma data anterior à do depósito internacional, o relatório de pesquisa internacional mencionará em separado este fato e a data em que ele ocorreu, caso a colocação à disposição do público da divulgação escrita haja ocorrido em uma data posterior à do depósito internacional.

c) Qualquer pedido publicado, assim como qualquer patente cuja data de publicação for posterior, mas cuja data de depósito - ou, quando for o caso, a data da prioridade reivindicada - for anterior à data do depósito internacional do pedido internacional objeto da pesquisa, e que fariam parte do estado da técnica pertinente para os fins do artigo 15.2) se houvessem sido publicados antes da data do depósito internacional, serão especialmente mencionados no relatório de pesquisa internacional.

### 33.2 Ramos que a pesquisa internacional deverá abranger

- a) A pesquisa internacional deverá abranger todos os ramos técnicos e deverá tomar como base todos os processos de pesquisa que possam conter elementos pertinentes à invenção.
- b) Por conseguinte, a pesquisa não deverá abranger apenas o ramo da técnica na qual a invenção possa ser classificada, mas também ramos análogos, sem levar em conta sua classificação.
- c) A questão de saber que ramos de técnica deverão, em um determinado caso, ser considerados como análogos, deverá ser estudada à luz do que parece constituir a função ou o uso necessário da invenção, e não unicamente as funções específicas expressamente indicadas no pedido internacional.
- d) A pesquisa internacional deverá abranger todos os elementos que se consideram geralmente como equivalentes aos elementos da invenção reivindicada por todas ou certas características suas, mesmo se, em seus detalhes, a invenção, tal como foi descrita no pedido internacional, for diferente. (...)

## ATO NORMATIVO DO INPI

### *Diretrizes de Exame (2002)*

#### 1.4.1 Verificação de data para determinação de novidade

Para os efeitos do exame, considera-se em princípio como data para a determinação de novidade a do depósito do pedido ou, onde couber, a da prioridade mais antiga reivindicada.

Contudo, uma vez que o pedido depositado no Brasil mediante a reivindicação de uma ou mais prioridades estrangeiras ou nacionais pode conter matéria não coberta pelas prioridades, a busca deve considerar o estado da técnica existente na data de depósito do pedido em exame no Brasil. Caso o examinador encontre alguma anterioridade relevante publicada entre a data de depósito da prioridade mais antiga e a data de depósito, deve verificar se as reivindicações, cuja novidade e/ou inventividade podem ser prejudicadas por aquela anterioridade, estão cobertas pela prioridade. Caso afirmativo, então a anterioridade em questão não será relevante.

A matéria de um pedido não publicado e depositado no INPI antes da data de depósito (ou prioridade) do pedido em exame deve ser considerada como estado da técnica unicamente em relação ao exame do requisito de

novidade do pedido em exame; esta matéria não pode ser considerada para efeito de exame do requisito de atividade inventiva.

#### 1.5.4 Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. No exame de novidade uma reivindicação dependente não necessita definir matéria que por si só seja nova, uma vez que sua validade será sempre condicionada a uma leitura em conjunto com a ou as reivindicações de que depende. (...)

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência. (...)

### [A] NOVIDADE COMO REQUISITO GERAL

Novidade é o que não está no *estado da técnica*: faz-se a definição pelo seu oposto <sup>62</sup>.

### *Precedentes Judiciais*

“Só que, pela Lei 9279/96, novidade diz respeito ao que não se encontra no estado da técnica, ou seja, tudo. Então, o objeto criado que não está no estado da técnica é considerado novo”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, AO 2006.51.01.50492-8, DJ 23.06.2010.

### *Novidade: requisito comum para todas as patentes*

Como indica a lei, não há distinção entre o requisito de *novidade* aplicável às patentes de invenção e às patentes de modelo de utilidade (e, com a ressalva

---

62 “A novidade, assim, é definida pelo que não é. A novidade é negativa; o que é positivo, como se verá, é a anterioridade, que destruirá a novidade”. (Jacques Labrunie, in *Direito de Patentes, Condições Legais de Obtenção e Nulidades*, Manole, São Paulo, 2006).

que se verá, também aos desenhos industriais). Como já expresse acima, em todos esses casos a novidade é impiedosamente a mesma.

Na verdade, a novidade é requisito de proteção para todos os direitos de exclusiva da Propriedade Intelectual:

Quien entiende un poco de esta ardua materia, sabe que éste es el problema de las novedades , el cual se plantea para cualquier tipo de propiedad inmaterial, y no sólo para la propiedad de los inventos; pero para estos últimos se importe aun con la terminología: no se inventa, en efecto, algo que, no siendo nuevo, haya sido inventado. CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, México; 1945, p. 80.

### *Não há graus de novidade*

O requisito descrito neste artigo é o de *novidade*. Como o preceito esclarece, não é novo o que já está no estado da técnica. Mais ainda, para efeitos de exame de *novidade*, o estado da técnica é apenas determinado pela continência numa só fonte (regra de *um só documento*)<sup>63</sup>.

Para efeitos de *atividade inventiva*, o exame levará em conta a combinação das informações técnicas encontradas em quaisquer combinações de fontes, compatíveis ao foco de pertinência à visão do *técnico na arte*. Mas **não** para efeitos de exame de novidade.

Assim, não há graus de novidade: se a *anterioridade* é encontrada em *um só documento*, o invento não será novo. Se **não** for encontrada *num só documento*, o invento é novo não obstante quão conhecida ou óbvia for a técnica.

Assim, ou o invento é novo (porque a anterioridade se encontra *num só documento*), ou não é novo. O quesito apresentado aos peritos, e a enunciação do examinador, só pode ser: “Há algum documento (ou fonte não documental) em que uma anterioridade do invento, arguido como novo, seja exposta publicamente, completamente, suficientemente, e com certeza quanto à data?” A resposta só pode ser sim, ou não. Sem qualquer condicionamento ou equívocidade.

---

63 Diretrizes de exame do INPI 2002, 1.5.4 Falta de novidade: “Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”. Também, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

## *Precedentes Judiciais*

“Patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já era do domínio público ou comum, e, portanto insuscetível de constituir privilégio. Recurso extraordinário conhecido e provido” Supremo Tribunal Federal, 1ª Turma, Min. Evandro Lins e Silva, Recurso extraordinário 58535/SP, DJ 12.04.67.

“Diante dessas constatações afirmadas pelo próprio perito judicial ao responder os quesitos oferecidas pela primeira ré, pode-se concluir que: 1) o documento utilizado para aferir a ausência de novidade (publicidade inserida na Revista Construção nº 2638, de agosto de 1998 – fl. 472) não é apto a afastar tal requisito pois não informa a composição química do produto de modo a permitir que se constate a identidade integral daquele produto comercializado e o produto cujo objeto foi registrado em 2000; 2) Os produtos antes comercializados pela primeira ré, Over Coll 1 (destinada à sobreposição e fixação de pisos) e Over Coll 2 (destinada à sobreposição fixação de azulejos), conforme exame técnico realizado pelo perito judicial, possuem fórmula diversa do produto do que foi registrado como invenção pela segunda ré (Over Coll), razão porque não se pode afirmar que tal solução tecnológica foi, de fato, antecipada, em sua totalidade, diante da comercialização daqueles dois produtos anteriores, de modo a afastar o requisito da novidade. Assim, diversamente do consta na sentença e no parecer técnico juntado pelo INPI nos autos, verifico que o requerimento da patente da segunda ré obedece ao requisito da novidade. Nesse sentido, é oportuno salientar que, não obstante o laudo pericial tenha concluído pela invalidade da patente, tal documento técnico não é categórico quanto à ausência de novidade e diversamente do que foi consignado pelo especialista do juízo, como já salientado, a simples semelhança da formulação do invento registro e outros tidos como anterioridades não é suficiente a afastar o requisito da novidade, já que o invento tem que ser antecipado de maneira integral para que se tenha como afastada a sua novidade” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200851018105266, DJ 03.11.2016.

“De acordo com as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI, na análise do requisito novidade, como regra geral, aplica-se o chamado princípio do documento único, pois entendesse que há novidade quando a invenção ou modelo de utilidade não é antecipado por um só documento do estado da técnica, diferentemente da atividade inventiva, cuja aferição pode ser feita a partir da combinação de documentos, daí não havendo qualquer engano ou equívoco que decorra da sentença, ou do trabalho

realizado pelo perito” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Ivan Athié, AC 20095101814640-6, DJ 29.04.2016.

“Atendimento ao requisito da novidade. Conforme observado pelo laudo pericial, as similaridades das anterioridades listadas (US 4168089, EP 0088703, BR PI 8201647-0, BR MU 6802859-8, BR MU 7000485-4 e BR PI 9202897-7) não são suficientes para descaracterizar a novidade da patente impugnada, na medida em que o seu objeto apresenta um arranjo construtivo e resultado final diversos daqueles observados nas anterioridades” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 200651015004119, DJ 08.04.2016.

“A novidade é requisito essencial para que o autor da invenção obtenha o privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta desse requisito acarreta a nulidade do benefício concedido pelo INPI. Nesse sentido, também o magistério de João da Gama Cerqueira, em seu clássico Tratado da Propriedade Industrial, RT, 1982, v. 1º, pp. 305/6, nº 114, verbis: - “Para que as invenções possam ser objeto de proteção jurídica é necessário que satisfaçam a certas condições estabelecidas pela lei. Como tivemos ocasião de expor (n. 66, supra), o direito do inventor origina-se de sua criação, a qual, por sua vez, justifica o reconhecimento desse direito e a sua proteção pelo Estado. Por outro lado, a lei assegura ao inventor um privilégio, cujo objeto é a própria invenção. Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento. - Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial” TRF-4, 3ª Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, AC 2000.72.05.006066-7, DJ 13.09.2006.

“Com efeito, após análise comparativa dos documentos apontados pela autora como aqueles que antecipavam a novidade ao modelo em tela MU 8403486-6, o perito do juízo verificou diferenças significativas entre aqueles e o modelo que se pretende anular. Logo, a anterioridade desses modelos não afasta a novidade do modelo MU 8403486-6, uma vez inexistente a identidade entre eles”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo César Espírito Santo, AC 2010.51.01.808460-9, DJ 11.05.2012.

“A novidade é requisito essencial para que o autor de invenção obtenha privilégio de propriedade e uso exclusivo. A falta deste requisito gera a nulidade do benefício concedido pelo INPI” TRF-2, 2ª Turma, Des. Castro Aguiar, REO 200102010231614, DJ 22.01.2002.

“A mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais pode ser privilegiável se produzir, no seu conjunto, efeito técnico novo ou diferente. (...) Milita a favor da novidade e da patenteabilidade a análise, consentânea e uniforme, a favor da inovação, feita em diversos países (Estados Unidos, Austrália e França), reforçada por dois laudos técnicos realizados no Brasil pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial”. TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Guilherme Calmon, AC 1999.51.01.011938-8, DJ 29.01.2008.

“Para que uma invenção seja patenteável deverá apresentar novidade em sua forma ou disposição. O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Aluisio Mendes, AC 200451015349930, DJ 04.02.2009.

“Estando a reivindicação no estado de técnica, conforme documentação juntada, prova pericial e precedente de indeferimento realizado em outro país (Alemanha), correta a sentença que julgou procedente o pedido de nulidade da patente” TRF 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes AC 1994.51.01.010735-2, J. 10.06.2008.

### ***Novidade é matéria concreta e de fato***

Novidade é matéria de fato. Não há categorias de invento para os quais se presume, em abstrato, falta de novidade. Por exemplo, se uma *utilidade prática e técnica* (art. 10) de um elemento conhecido é alegada, há que se verificar, específica e factualmente, se há alguma *anterioridade* definida em *um só documento* (ou fonte não documental), em que de maneira pública, total, suficiente e em data certa aquela *utilidade prática e técnica* foi descrita.

Apurando-se que não há tal *anterioridade*, prossegue-se a análise para verificar os requisitos de *atividade inventiva* (se *invenção*), ou de *ato inventivo e melhoria funcional* (se *modelo de utilidade*), *aplicabilidade industrial*, se há proibição categórica pelo art. 18, e se há *suficiência descritiva* (art. 24).

Se – naquele caso específico, e factualmente – não se prova haver *anterioridade* em *um só documento*, há *novidade*. Não há, repita-se, categorias abstratas de falta de novidade. Há, sim, categorias abstratas de *negativa categórica* (art. 18); se há *hipótese de incidência patentária* (art. 10) e não há *exclusão categórica*, todos outros requisitos se apuram caso a caso e faticamente.

## **Precedentes Judiciais**

“A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar exteriorizados para o acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil e no exterior. A aferição do requisito da novidade é matéria fática, cujo deslinde depende de dilação probatória” TRF-3, 2ª Turma, Des. Arice Amaral, AI 96030360511, DJ 20.10.2000.

### Valor da prova testemunhal

“O laudo pericial elaborado pelo Perito do Juízo demonstra: que as maquetes produzidas pela parte autora têm a mesma função da patenteada, embora apresentem algumas diferenças; que não é possível afirmar, com certeza e segurança, que as maquetes da parte autora já eram produzidas antes do depósito da carta patente (fl.37), isso porque as notas fiscais juntadas aos autos não trazem especificações e porque as fotos das maquetes não contém datas (e nem haveria a possibilidade de datar os moldes fotografados), não se prestando tais documentos como prova de anterioridade (fl. 287). Informa que “Dentro da documentação trazida aos Autos e tendo como referência o que significa estado da arte pelo art. 11 da LPI, não existe nenhum documento que anteveja o objeto da patente.” (fl. 257). Por outro lado, as provas testemunhais são conclusivas. (...) Com efeito, considero consistente o conjunto probatório, que aponta para a ausência do requisito novidade, eis que o processo supostamente criado por Ademir Arlindo Voltz, cujos direitos foram cedidos à Tek Fibra, já era conhecido na indústria calçadista, de modo que desatendido o requisito previsto no art. 11 da Lei de Patentes. É o que demonstram os depoimentos arrolados acima.” TRF-4, 4ª Turma, Des Edgard Antônio Lippmann Junior, AC 2001.71.08.009072-0/RS, DJ 23.04.2008.

## [B] ESTADO DA TÉCNICA

Constitui o *estado da técnica* tudo o que foi divulgado ao público, antes do pedido de patente. A expressão central aqui é “divulgado”: o **conhecimento** da informação sobre a *solução técnica para o problema técnico*, de forma pública.

A noção de estado da técnica, para a lei brasileira (vide o §1º deste art. 11), corresponde à definição do PCT, na alínea “a” da regra 33,1:

o estado da técnica pertinente abrangerá tudo o que foi tornado acessível ao público em todos os recantos do mundo, por meio de divulgação escrita (inclusive desenhos e outras ilustrações) e que seja capaz de ajudar a decidir se a invenção reivindicada é nova ou não e se ela implica ou não em atividade inventiva (isto é, se ela é evidente ou não), contanto, porém, que sua colocação à disposição do público tenha ocorrido antes da data do depósito internacional.

Porém vai além, ao incluir também toda divulgação *não escrita* indicada no PCT, Regra 33.1, alínea “b”, *divulgação oral, um uso, uma exposição, ou quaisquer outros meios*, tenha tal divulgação não escrita sido mencionada em divulgação escrita, ou não. Assim, o estado da técnica no Brasil vai além daquele apurável segundo o PCT.

Países há que tem, ou já tiveram, definições mais restritas do estado da técnica, dela excluindo, por exemplo, tudo que for não escrito, divulgado fora do território nacional. Não no Brasil. Para os efeitos de definição do estado da técnica se incluem **todas** as divulgações, em qualquer parte, a qualquer tempo pretérito à tecnologia analisada.

### *Estado da técnica e domínio público*

Um conhecimento técnico pode ingressar no *estado da técnica*, na forma deste artigo, sem fazê-lo simultaneamente no *domínio público*.

Para efeitos deste artigo, *domínio público*, ou mais precisamente, “domínio do público”, é a situação jurídica em que qualquer pessoa pode fazer uso econômico pleno dos conhecimentos técnicos no *estado da técnica*, sem que o vede o direito; qualquer pessoa pode, mesmo, exercer direito próprio para impedir que haja apropriação privada desta matéria já contida no *estado da técnica*, pois essa liberdade de uso do conhecimento já está, como valor positivo, no seu patrimônio.

Mesmo quando o conteúdo técnico do pedido é publicado na forma do art. 30, ou entra de outra forma no *estado da técnica*, muitas razões de direito podem impedir o seu ingresso em domínio público. Por exemplo:

- a. Subsiste *direito de pedir patente* por terceiros ao mesmo tempo que
- b. Ocorre uma das hipóteses legais de deslocamento da apuração do *estado da técnica* para data anterior àquela em que houve a efetiva revelação, como a *graça*, as *prioridades*, etc. Ou
- c. Subsiste o *direito ao pedido de patente* (D2), estando o pedido em curso perante o INPI.

## ***Precedentes Judiciais***

“Dessa forma, o fato de uma patente de composição utilizar elemento também existente em outra patente – como, por exemplo, o FIPRONIL - não necessariamente importa em sua nulidade por ausência de novidade. Com efeito, o exame de patenteabilidade deve ter por referência o resultado dos elementos combinados” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 200851018140989, DJ 29.03.2016

“É de se entender como inserida no estado da técnica a invenção cuja divulgação se deu por seguido noticiário dos jornais, fornecendo as características básicas do novo sistema que veio a ser conhecido como “DDC” (Discagem Direta a Cobrar) e, mais que tudo, a noticiada e comprovada nos autos exploração comercial oferecida a público antes mesmo do depósito da patente, violando, portanto, o quesito novidade exigido pela lei para a patenteabilidade do invento” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008.

“Recurso no qual se discute se a patente de invenção PI 9061207-2, posteriormente modificada para modelo de utilidade, já se encontrava no estado da técnica quando do seu pedido de depósito, na medida em que, segundo o INPI, existia a anterioridade impeditiva das MU 6900054-9, MU 7501362-2 e MI 5201258-1; 4- Patentes apontadas como anterioridades impeditivas antecipam algumas das características fundamentais do pedido de patente PI 9061207-2” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 2010.51.01.807838-5, DJ 03.10.2013

“O Estado da Técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do pedido de patente por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras,

exposições, utilizações, etc...), que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo é novo ou não” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Aluísio Mendes Gonçalves, AMS 2002.51.01.507718-0, DJ 14.11.2008.

“Ora, certamente que após o efetivo depósito do pedido de invenção, esta deixa de ser nova e passa a integrar o estado da técnica, tornando-se público o seu conhecimento” Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007.

“E embora esteja claro que o Engenheiro Paulo César Cardoso tenha sido o autor da idéia, também é certo que ele a divulgou antes de efetuar o depósito do pedido de patente de sua “Forma U para execução de Laje Nervurada Mista”. Com efeito, embora o pedido de patente tenha sido depositado em 2002 (não foi comprovada a necessária publicação), quatro anos antes, em 1998, ele recebeu o “15º Prêmio SESI Talento Brasileiro”, justamente pelo invento da “Forma U para execução de Laje Nervurada Mista”. No ano anterior, 1997, o jornal “DM Revista”, já divulgara que o Engenheiro Paulo César Cardoso havia criado a “nervura treliçada para execução de laje mista”, consignando a manchete “Inventores goianos ensinam o caminho para fazer das idéias criativas um grande negócio econômico” (f. 163). Como se vê, o autor não se acautelou em proteger seu invento antes que ele fosse objeto de depósito no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), pelo que referido invento deixou de ser considerado novo, caindo no estado da técnica, ou domínio público. É o que recai do art. 11 e seu § 1º da Lei das Patentes” TJMG, Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, AC 1.0701.07.201430-4/001, DJ 25.09.2009.

“Utilização de mesmo modelo de peça industrial em produto de concorrente - Hipótese em que não constitui privilégio de invenção, não se configurando como patente, modelo industrial ou modelo de utilidade - Artefato que não goza da proteção da lei - Indenização não devida. CONCORRÊNCIA DESLEAL - Descaracterização - Fabricante que oferece prêmios de incentivo a vendedores de supermercados pelas vendas do produto efetuadas - Admissibilidade. Se a peça industrial não goza de privilégio de invenção, não se configurando como patente, modelo industrial ou modelo de utilidade, encontrando-se no campo da produção de artefatos industriais, não merece a proteção da lei, podendo ser utilizada por todos. O oferecimento pelo fabricante de prêmios de incentivo a vendedores de supermercados pelas vendas do produto efetuadas constitui prática corriqueira, não configurando concorrência desleal. (...) Com efeito, em princípio, se o tal “novo quadro para bicicleta” não goza de privilégio de invenção não se configura como patente, modelo industrial, ou modelo de utilidade, encontrando-se no campo de produção de artefatos industriais, não merece a proteção da lei. Se não merece a proteção da lei, todos, inclusive a ré, podem usá-lo sem sanções. Como, com muita propriedade,

lembrou o Magistrado: “Essa criação considerada que seja, como quer a autora, em termos de projeto, desenho ou modelo, se dissociada do caráter industrial do objeto a que está sobreposta, como produção artística, apenas restará a figura geométrica de um círculo que, além de supérfluo à serventia do objeto, não pode ser considerada como obra intelectual protegível dentro dos direitos autorais e, se fosse, não seria de criação da autora” (fls. 143). Desbordando desse campo, nenhum direito também restaria à autora, de proibir, a quem quer que seja, de se utilizar do alegado modelo de utilidade. Como lembrou o Magistrado: “Ocorre que, por essa outra trilha já se enveredou a autora e não obteve sucesso. Eis que o INPI, em agosto/73, lhe negou a patente, inclusive em grau de recurso, do modelo que ela obteve por cessão de Inge Ljunggren, como modelo industrial e como invenção, por carecer de novidade, bem como por não apresentar característica inventivas, estando absorvido pelo estado da técnica (fls. 120-177, do apenso). Modelo esse que, conquanto negue a autora, na sua essência, em quase nada difere deste outro que é objeto dos autos, descrito que foi como sendo um “novo modelo de quadro de bicicleta caracterizado por ser o quadro dotado de um reforço constituído por um tubo recurvado em círculo e tangente a três das quatro barras do quadro” TJSP, 8ª Câmara, Des. Villa da Costa AC 81.041-1 - 8.ª Câmara, J. 13.05.1987.

### ***Anterioridade Resultante de Patente Anterior Renunciada***

“III - O próprio titular da patente, na contestação, afirma que o objeto da patente MU7902353-3 é uma evolução do objeto da patente MU7801901-0, tanto que, posteriormente, renunciou a esta por considerar aquela mais adequada. Assim, há que se constatar que o objeto da patente MU7902353-3 abrange o objeto da patente MU7801901-0 com alguma diferenciação. Desse modo, o que foi antecipado pelo pedido de patente MU7801901-0 encontra-se no estado da técnica em relação à patente MU7902353-3, carecendo, esta, neste ponto, do requisito da novidade. Conforme análise feita pelo INPI, em exame de requerimento de nulidade administrativa, as reivindicações 1 e 2 já estariam abrangidas pelo estado da técnica, pois existentes no objeto da patente MU7801901-0; desse modo, as reivindicações 1 e 2 passaram a constituir o preâmbulo do quadro reivindicatório, sendo o fator diferencial entre os referidos objetos, a reivindicação 3 do modelo de utilidade MU7902353-3, que passaria, assim, a ser o elemento caracterizador do quadro reivindicatório.(...) V - A renúncia do titular à patente, gera sua extinção e, extinta a patente o seu objeto cai em domínio público, conforme previsto no art. 78, II e parágrafo único da Lei nº 9.279/96. Portanto, o objeto da patente MU7801901-0, caiu em domínio público desde a sua extinção, o que reforça a ausência de novidade para

a patente posterior no que foi antecipado e, portanto, não há que se falar em anulação da decisão do INPI que restringiu o quadro reivindicatório, eis que correto o entendimento de que somente a reivindicação 3 poderia ser considerada o elemento novo do modelo de utilidade MU7902353-3 (...) VII - Ausência dos requisitos previstos no art. 9º da Lei nº 9.279/96, uma vez que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, bem como reconhecido pelo INPI, as características expostas na reivindicação 3 (à qual foi conferida a proteção), embora novas em relação ao modelo de utilidade MU7801901-0, são desprovidas de ato inventivo que possa gerar melhoria funcional no uso ou na fabricação de lajotas compostas de duas partes” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ 31.10.2008.

### ***Novidade absoluta***

A definição do estado da técnica do art. 11 §1º configura a novidade da lei brasileira como *absoluta*. Ela é absoluta para ambos tipos de patente (e para os desenhos industriais). Ela é absoluta quanto ao espaço geográfico (todos os países do mundo), quando ao tempo (a qualquer tempo na história), e quanto ao meio de divulgação (escrita ou não escrita, oral ou por uso).

A noção de novidade relativa é apenas doutrinária: aplica-se apenas a patentes do passado, ou a patentes de outros sistemas jurídicos.

### ***Precedentes Judiciais***

“Os requisitos da patenteabilidade, previstos na legislação de regência, são a novidade e a suscetibilidade de utilização industrial. II- A novidade implica que a invenção e o modelo de utilidade não podem estar compreendidos no estado da técnica, isto é, não devem previamente estar exteriorizados para o acesso ao público, seja por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil e no exterior. III- A aferição do requisito da novidade é matéria fática, cujo deslinde depende de dilação probatória. IV- Inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada para fins de anulação da patente, anteriormente ao regime probatório pleno” TRF-3, 2ª Turma, Des. Arice Amaral, AC 96.03.036051-1, DJ 20.10.2000.

“A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento

do público. Determinadas situações apresentam problemas técnicos que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação de causa e efeito. Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2002.51.01.523996-8, DJ 08.07.2008.

“Com relação ao PI 8503781, requerida pelo réu Hélio em 1985, a nulidade do registro é ainda mais flagrante. É que a extensa documentação juntada aos autos comprova que o produto era comercializado desde 1983, o que afasta de plano o requisito da novidade absoluta, essencial aos pedidos de patente de invenção” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2000.02.01.018537-5, DJ 29.02.2008

Fundindo, equivocadamente, a noção de novidade com a de atividade inventiva:

“Novidade absoluta, portanto, não pode ser considerada uma mera alteração de dispositivos. Tenho que, para fins de se aferir a novidade absoluta, há que se perquirir sobre o efeito tecnológico alcançado. A novidade absoluta requer um efeito técnico sobremaneira distinto daquilo já existente no estado da arte”. TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

“Contrapostos os objetos da patente anulanda com os da máquina formadora adquirida pela empresa-ré, e verificada a identidade entre seus elementos – internos e externos, dissemelhados apenas no concernente ao espaço reservado entre o aquecedor e o corpo da máquina, destinado a promover o adequado resfriamento das superfícies da folha termoplástica, é de concluir-se pela inexistência da suposta novidade, tratando-se de mera adaptação do estado da técnica, sem atingir um efeito técnico novo” TRF-3, 5ª Turma, JC. Santoro Facchini, AC 90.03.026990-4, DJ 22.08.2000.

### ***Novidade objetiva***

Ao referir-se ao *estado da técnica*, a lei indica tratar-se aqui de novidade *objetiva*. Irrelevante se a criação técnica é subjetivamente nova: se a informação proveio do *autor de invento industrial*, sem cópia nem usurpação (novidade subjetiva). Ainda que autêntico e não copiado de ninguém, o invento não será patenteável se já constante do *estado da técnica*.

## Precedentes Judiciais

“De primeiro, entendemos que a patente que ostenta o querelante deve ser examinada nos exatos termos do art. 188 do Dec.-lei 7.903/45, no que tange à sua provável nulidade, fato que, se impõe, dadas as drásticas e necessárias conseqüências que ela irá irrogar no campo do Direito Penal. Tal fato, aliás, não é novidade, pois, o repertório de jurisprudência pátria, revela inúmeros precedentes nesse sentido, tal como no caso da patente de “rede” onde o eminente Juiz Dínio Garcia, na Ap. crim. 13.598 (RT 413/268), dizia: “Pois a rede, em si, é uma das mais primitivas manifestações de cultura”, pois dava o delito como não configurado dada a “ausência absoluta de novidade do produto patenteado pelo querelante”. No mesmo sentido o caso da “original configuração introduzida em forma para queijos” (TACrimSP, RTJ 39/201), onde o eminente juiz Onei Raphael já dizia: “Não é necessário dizer que a ocorrência de contrafação depende da existência de um privilégio válido. E que nenhum privilégio é válido se seu objeto carecia de novidade ao tempo em que o privilégio foi requerido. A lei, com efeito, só protege as intenções, e invenção, evidentemente, não há onde não há novidade” Ainda, lições semelhantes são colhida na RT 368/239, 378/215 e 439/411, JTACrimSP 46/352 etc. A lei dá sua proteção ao inventor desde que estejam satisfeitas certas condições por ela imposta, pois o privilégio se constitui “em restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento dos interesses de toda a coletividade; é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de criar monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho”, como ensina João da Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade Industrial, 2.<sup>a</sup> ed., São Paulo, Ed. RT. 1982. v. 1). A invenção só é privilegiável quando é nova (art. 6.<sup>o</sup> da Lei 5.772/71), original, não podendo derivar do que “foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio”, e não serão privilegiáveis “as justas posições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais.” (art. 9.<sup>o</sup>, “e”, do mesmo diploma legal). Em verdade, a patente 38.003.566, expedida em 27.3.84 pelo INPI, chega às raias do absurdo, pois refere-se a privilégio de invenção de “aglomerado de retalhos e respectivo processo de fabrico”, que, na realidade, retrata uso e costume milenar de aproveitar-se de retalhos de tecido, de “quaisquer Outros tipos”, além dos de “malha de algodão”, enfim, de qualquer tipo, realmente, para, costurados com qualquer formato ou tamanho, serem utilizados para limpezas em geral. O relatório descritivo da patente de invenção é um atentado ao bom senso e a qualquer consciência mediana, face aos requisitos legais que informam os princípios de proteção

das invenções, propriamente ditos. Um dos requisitos básicos da invenção está na novidade, objetivamente considerada, que, na presente hipótese, não existe em nada, bastando que nesse passo se recorde de passagem de Monteiro Lobato em Urupês no conto “Colcha de retalhos”, feito em 1915, no seguinte sentido: “A velhinha sentava-se à luz da janela e, abrindo uma caixeta, pusera-se a coser, de óculos na ponta do nariz.” “Aproximei-me, admirativo.” “ - Sim, senhora! Com 70 anos.” (o grifo é nosso) “Sorriu, lisonjeada.” “ - É para ver. E isto aqui tem coisa. É uma colcha de retalhos que venho fazendo há 14 anos, dès que Perigo nasceu Dos vestidinhos dela vou guardando cada retalho que sobeja e um dia os coso. Veja que galantaria de serviço...” (o grifo é nosso) “Estendeu-me ante os olhos um pano variejado, de quadrinhos maiores e menores, todos de chita, cada qual de um padrão.” Inclusive, o interrogatório do querelado Nilton Herrera Savaris - fls. 95 e v. - revela a grande realidade da presente patente, que só pode ter sido deferida por erro, e erro grosseiro, se não, vejamos: que jamais poderia imaginar que alguém fosse registrar a patente deste objeto; que nada é inventado; que os resíduos que sobram na confecção de uma camisa de malha são adquiridos pelo querelado, e costurados um sobre o outro, trata-se de expediente ao alcance de qualquer pessoa, não havendo ciência para costurar resíduos de malhas uns sobre os outros”. Lembra ele, ainda, que já se dedicara a tal fabrico, desde 1976. Ora, não resta a menor dúvida de que o privilégio revelado carece de qualquer novidade e, portanto, não merece a proteção legal apropriada. A realidade da nulidade da patente apresentada é estreme de dúvida e a absolvição dos querelados se impunha, como se impõe a manutenção dela, com fundamento no inc. III do art. 386 do CPP, e não no inc. V, como constou, o que deve ser adequado no presente julgamento” TJSP, TACrimSP, 10ª Câmara, Des. Walter Costa Porto, AC 455.857-1, J. 05.05.1987.

### *Outros tipos de novidade*

Conquanto a novidade seja requisito inafastável de proteção para todos os tipos de exclusiva da Propriedade Intelectual, outros tipos de proteção à tecnologia terão diferentes tipos de novidade.

Por exemplo, para os cultivares, há novidade enquanto o vegetal não tenha sido *oferecido ao público* <sup>64</sup>. Com efeito, como o elemento relevante para o desenvolvimento tecnológico é a circulação da informação genética constante da própria

64 Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, art. 3º. (...) V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países,

planta, a simples divulgação de informação não-genética sobre a planta, não permitindo a reprodução da tecnologia por todos, não fere o requisito de novidade.

Mas a novidade prescrita para as patentes (PI e MU e desenhos industriais) é a do art. 11.

## A noção de anterioridade

A anterioridade é o conhecimento técnico anterior ao depósito do pedido, que, contido *num só documento*, impede a novidade.

### A regra de uma só fonte

Haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado *de forma integral* por *um único documento* do estado da técnica <sup>65</sup>. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente *num só documento* (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

#### 1.5.4 Falta de novidade

(...) Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. (...)

---

com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies;

65 Por exemplo, Dannemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

Assim, o que o perito ou examinador tem de fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra fonte) que reproduz integralmente o contido na reivindicação do privilégio em questão. Uma única fonte <sup>66</sup>. O perito ou examinador não pode combinar fontes. Se não for possível determinar a integralidade da revelação nesta única e integral fonte, há novidade.

## ***Precedentes Judiciais***

“Mesmo que a anterioridade encontrada seja parcial quanto à reivindicação principal, considero que a regra de um só documento, trazida pela 2<sup>a</sup> Ré não se aplica no caso em tela. Como leciona Denis Borges em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual” a regra de um só documento encontra exceções, sendo: “a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações” TRF2, 1<sup>a</sup> Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes Gonçalves, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

## ***Data da anterioridade***

A *anterioridade*, já o nome o diz, precederá ao momento do depósito do pedido que arguiu novidade, ou da *prioridade* mais antiga.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI 2002:

### 1.4.1 Verificação de data para determinação de novidade

Para os efeitos do exame, considera-se em princípio como data para a determinação de novidade a do depósito do pedido ou, onde couber, a da prioridade mais antiga reivindicada.

---

<sup>66</sup> Salvo, como indicado, essa única fonte se referir literalmente a outras fontes. Por exemplo: esta solução técnica é idêntica à constante do documento publicado na revista tal, número tal, página tal.

### ***Precedentes Judiciais:***

“os documentos com data posterior à patente não seriam admitidos como meios hábeis de prova do estado da técnica” TRF-2, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

“Ressalte-se, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a data que deve ser considerada para fins de verificação de anterioridade do estado da técnica deve ser a data do depósito e não a data da concessão da patente. Assim sendo, não há qualquer impedimento de se considerar a patente US567606-2 como anterioridade impeditiva, uma vez que, conforme documento de folha 108, esta foi depositada em 23/09/1996, ou seja, anteriormente ao depósito da patente MU 7702611-0, que somente foi realizado em 10/09/1997, conforme documento de folha 44” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AI 2009.02.01.013468-1, DJ 05.07.2010.

### ***Tudo que está no estado da técnica é anterioridade***

Adotado no direito brasileiro o princípio do *estado da técnica em novidade absoluta*, tudo o que nele estiver será potencialmente anterioridade. No entanto, não há anterioridade difusa: ela existirá *num só documento* (ou fonte não documental). Assim, qualquer documento que, de acesso público, de forma completa, de maneira suficiente (art. 24) e com data certa, revelar o invento, derrotará a novidade alegada.

Esteja ele em qualquer campo da técnica.

### ***Precedentes Judiciais***

“A exigência, feita na sentença, acerca da necessidade de apresentação de um registro público nacional ou estrangeiro, ou ainda publicações datadas, para se alcançar a conclusão de que houve anterioridade-publicidade, se afigura medida mais rigorosa do que aquela existente no Direito brasileiro acerca da demonstração de que havia uso público dos espelhos retrovisores”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 1999.51.01.060008-0, DJ 22.08.2007.

“Se o objetivo da prova pericial era provar a novidade da patente e ausente impugnação específica, restou incontroversa a questão que, ademais, foi provada pelo autor e ratificada pela manifestação do próprio INPI, a fls. 328/331: “(...) a novidade era, e ainda é, requisito de patenteabilidade do modelo de utilidade, na ausência da qual o objeto não é privilegiável. (...) De fato, a novidade, seja à luz do Código anterior, ou pela lei atual, é afastada pelo uso e exploração comercial que se façam da invenção ou do modelo de utilidade, em data anterior ao depósito da patente. Isto quer dizer que, uma vez tornada acessível ao público, antes de seu depósito, ela não pode ser mais privilegiável, por não atender ao requisito da novidade. (...) o termo inicial da proteção se dá com o depósito, constituindo explorações anteriores por terceiros, mesmo que autorizados, introdução do objeto no estado da técnica.” Desse modo, não havia razão para a produção da prova pleiteada, que nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia, uma vez que a própria apelante já havia reconhecido a industrialização do modelo de utilidade por outra empresa, anteriormente ao requerimento da patente, o que demonstra que não restou cumprido requisito indispensável para a patenteabilidade, conforme apontado pelo INPI, e reconhecido pelo juízo a quo e pela Turma desta Corte, ao julgar o apelo” TRF-3, 5ª Turma, Des. Ramza Tartuce, AC 1300947-0.1996.4.03.6108/SP, 24.01.2011.

### *Quais as provas admissíveis*

Para se considerar os índices de estado da técnica como relevantes para seu laudo, o perito ou examinador tem de determinar a prestabilidade da fonte de informação que, em tese, constaria do estado da técnica.

A anterioridade deve ser:

**Certa**, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

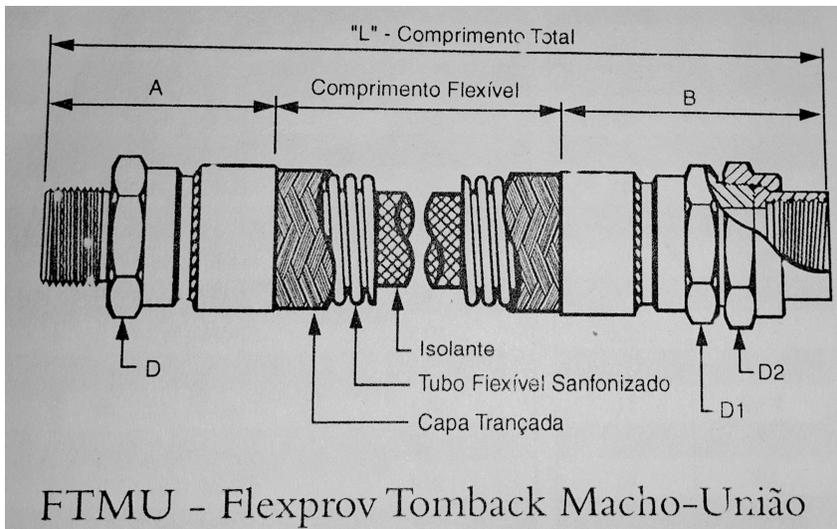
**Suficiente**: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.

**Total**: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

**Pública**: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta

## Precedentes Judiciais

“A verificação do atendimento ao requisito da novidade atende ao princípio do documento único, sendo necessário que nenhuma anterioridade impeditiva apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual é pretendida a novidade. (...) Isso porque, como bem observado tanto pela Magistrada de Primeiro Grau quanto pelo INPI, qualquer um dos dois catálogos Flexprov Sociedade Paulista de Tubos Flexíveis (SPTF), disponíveis em fls. 230/235 e 236/245, efetivamente antecipa integralmente a inovação técnica trazida pela MU 8101036-2. Nesse sentido, confira-se comparação entre o catálogo Flexprov SPTF e a patente MU 8101036-2: Catálogo Flexprov SPTF, publicado em 1999



MU 8101036-2

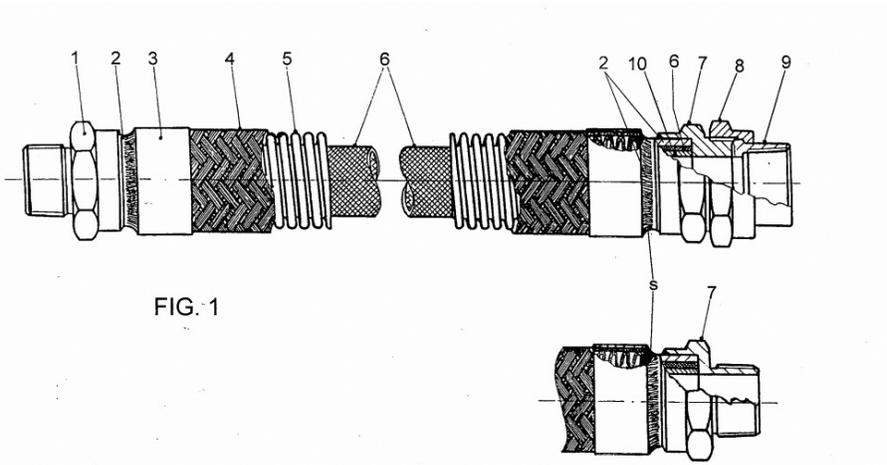


FIG. 1

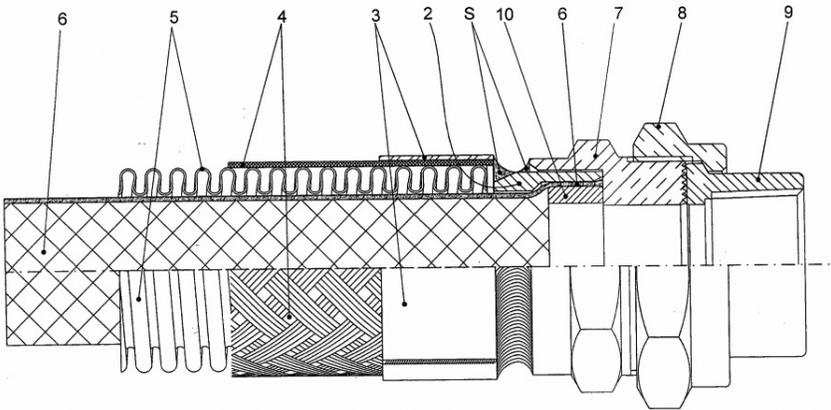


FIG. 3

Percebe-se, portanto, que já estavam contidas no catálogo Flexprov SPTF as inovações técnicas trazidas pela MU 8101036-2, a saber, detalhes construtivos de montagem, consistente em um punho estrategicamente prensado e soldado, onde a solda invade as extremidades das partes metálicas, com uma capa trançada que serve de conduto de aterramento, dispensando a “ligação terra”, resultando em economia de material, de mão-de-obra e de tempo para sua instalação no equipamento, além de tornar o produto em questão mais resistente a explosões. Já o uso da solda (cf. “S”, em figura 3), embora não conste da imagem reproduzida, também estava descrito no ca-

tálogo Flexprov SPTF, no item “Construção” em fl. 231, da seguinte forma: “(...) reforçado externamente com forte capa traçada de fios do mesmo material, acoplado com terminais de latão; soldados por brasagem” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 2008510152558-8, DJ 04.11.2016.

“No que se refere especificamente o requisito da novidade, o Denis Borges Barbosa salienta que: “a noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser: Certa, quanto a existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes. Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento, com base nos dados já tornados públicos. Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma. Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.” (Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369) E prossegue o autor: “Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades. Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.” (Ob. Cit. p. 369-370) Diferentemente do que alega o embargante, na aferição do preenchimento dos requisitos da novidade e da atividade inventiva exigidos para o deferimento da patente, deve-se proceder à apreciação do invento sob o aspecto global e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Embargos de Declaração ao AC 20015101536752-8, 28.08.2007.

“A r.sentença a quo julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade dos registros supramencionados a partir de duas premissas: 1ª) que o Catálogo apresentado pela autora teria sido confeccionado em 2002, portanto, em momento anterior ao depósito dos registros pela ré; 2ª) a análise da feição das bonecas, donde extraiu a grande similaridade entre as mesmas. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo apresentado pela autora tenha sido confeccionado em 2002. Da fotocópia constante no apenso ou de partes do referido catálogo colacionadas às fls.55/56 e 58/61, não é possível presumir que a nota fiscal de fls.57 seja referente à sua elaboração. O ano “2002” grafado às fls.55 parece ter sido escrito à mão e na contracapa, às fls.61, não consta qualquer menção ao ano de impressão, assim como nas folhas internas do catálogo. Há de se ressaltar, ainda, que intimada a parte autora para carrear aos autos o original do catálogo em questão (fls.415), manteve-se inerte, conforme certidão de fls.418 (...) No que se refere ao catálogo BERENGUER 2002 constante do apenso, releve-se que o mesmo não têm o condão de comprovar que as bonecas da apelada tornaram-se acessíveis ao público antes da data do depósito dos desenhos industriais da apelante no INPI ocorrido em 16/04/2003 (pesquisa em anexo feita no site do INPI), uma vez que tais documentos não se constituem em revistas, jornais ou outro tipo de documento que viesse a caracterizar a publicidade necessária para tanto, situação que também se constata em relação à nota fiscal de fl. 57. Sendo assim, os desenhos industriais da apelante não estavam compreendidos no estado da técnica à época do depósito” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Ivan Athiê e voto vista do Des. Abel Gomes Santo, AC 2007.51.01805504-0, DJ 26.06.2012

### *Certeza quanto à existência e a data*

O perito ou examinador tem de selecionar quais os documentos e índices que sejam **certos** quanto à existência e data. Quaisquer elementos que não tenham força probante capaz de garantir sua *existência e data*, não podem ser considerados.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

#### 1.5.4 Falta de novidade

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide item 1.11.3), emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios (AN 127/97,item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido seja claramente antecipada pelos documentos considerados e que não haja dúvida quanto à validade destes documentos como anterioridades.

## ***Precedentes Judiciais***

“Ao contestar o pedido, o INPI deixa de examinar a documentação apresentada pela autora, sob diversos argumentos: os pareceres seriam documentos particulares, opiniões emitidas por profissionais especializados, mas sem atender ao estabelecido no § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.279/96; os documentos relativos à Autora, privilégio 6001738 e PI 8008432, por se encontrarem no estado da técnica; o catálogo técnico da Autora por não apresentar data; as notificações trocadas, por serem matéria jurídica (...) Deve ser acolhido o criterioso laudo pericial, que examinou cada uma das reivindicações da PI em discussão, confrontando-as com diversas anterioridades impeditivas, devidamente documentadas, terminando por considerar inexistir novidade e atividade inventiva, por se encontrar o objeto do privilégio no estado da técnica, há décadas.” (Grifos nossos). TRF2, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

“A r.sentença julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade do registro supramencionado a partir de duas premissas: 1ª) que o Catálogo apresentado pelo apelante teria sido confeccionado em 12/03/2003, portanto, em momento anterior ao depósito do registro datado de 18/12/2003; 2ª) a análise das válvulas angulares para dreno, donde extraiu a grande similaridade entre as mesmas. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo do apelante apresentado pela apelada, tenha sido confeccionado em 12/03/2003, como consta da fotocópia constante às fls.64/74. Ainda que a data do referido catálogo esteja correta, não dá para verificar, com precisão, que a data em que a apelada teve acesso a este catálogo, tenha sido o mesmo dia da sua confecção, principalmente porque o ajuizamento da ação ocorreu 30/09/2005, ou seja, data bem posterior ao depósito, que é de 18/12/2003. Ressalte-se que, às fls. 183/184, em 31/03/2005, foi exarado parecer pelo INPI, examinando administrativamente o pedido de nulidade referente ao DI-6304708-0, objeto desta lide, cujo entendimento foi no sentido de não haver comprovação da data de publicação do referido catálogo acima” TRF2, 1ª Turma Especializada, Des. Antonio Ivan Athie, AC 2005.51.01.522111-4, DJ 11.05.2012.

## ***Suficiência da revelação da anterioridade***

O perito ou examinador tem de definir, com base nos documentos selecionados segundo o critério do parágrafo anterior, se tal fonte é capaz de reproduzir inteira e eficazmente a solução técnica individualizada, de forma que qualquer pessoa, co-

nhecedora da tecnologia em questão, fosse capaz de realizá-la. Caso as informações não sejam suficientes para tal exato fim, a fonte não será levada em consideração.

Superados os dois passos anteriores, é preciso que o Perito ou examinador compare o que foi reivindicado na patente com a fonte selecionada. A informação deve ser pelo menos igual, ou mais completa, do que a constante da reivindicação da patente cuja nulidade é arguída. Se tal não acontecer, a fonte deve ser deixada de lado.

Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:

#### 1.5.4 Falta de novidade

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide item 1.11.3), emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios (AN 127/97,item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido seja claramente antecipada pelos documentos considerados e que não haja dúvida quanto à validade destes documentos como anterioridades.

### **Totalidade**

**Toda** a solução técnica para a qual se busca proteção deverá estar contida na *anterioridade* de *um só documento*. Não haverá anterioridade se a técnica resultar de uma soma de conhecimentos difusamente contidos em várias fontes (mosaico). A *anterioridade* pode ser maior do que o invento examinado (conter o invento e mais do que o invento); mas não poderá ser menor que o invento, não obstante quão mínima ou óbvia for a diferença faltante.

### **Precedentes Judiciais**

“Resta evidenciada a novidade quando o objeto da patente não está prefigurado integral e exatamente em nenhum documento ou nenhum uso público da mesma solução técnica. Inteligência do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.279/96” TRF-2, 2ª Turma Especializada, JC. Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2006.51.01.518837-1, DJ 05.07.2012.

“A novidade exigida ao deferimento da exclusividade do uso de determinado invento deve ser apurada sob aspecto global daquela solução tecno-

lógica e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica” TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008.

“A patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento do público. Determinadas situações de nosso dia-a-dia apresentam problemas técnicos que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação de causa e efeito. Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros. No caso concreto ora em análise, as novas dimensões da peça ensejam uma máquina de lavar roupa de uso doméstico de fácil deslocamento e que pode ser aposta em ambientes mais estreitos. Além disso, a utilização de esfregador removível e de uso opcional, a eliminação do uso da correia, bem como o novo posicionamento do conjunto rotor de turbilhonamento, agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade suficiente a fundamentar a concessão do privilégio” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 200151015366056, DJ 08.08.2007.

### *Publicidade da anterioridade*

Passemos, agora, ao quarto passo. O Perito ou examinador deve determinar se a fonte estava **disponível ao público** em geral antes da data de depósito. Para o sistema de patentes, são irrelevantes as tecnologias constantes de documentos internos às empresas, as tecnologias sob segredo empresarial, ou, de qualquer forma, não geralmente acessíveis ao público em geral.

### *Precedentes Judiciais*

“Há elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da “anterioridade-publicidade” do mecanismo deslocador de espelho e do dispositivo de fixação com mola em relação aos pedidos de depósito de patente modelos de utilidade. Há notas de crédito da General Motors (GM) para a Alfred Engelmann S.A., datadas de 7 de maio de 1993, a evidenciar que tais modelos já eram públicos na data dos pedidos de depósito formulados pela Apelada METAGAL junto ao INPI. Os desenhos internos de fábrica de nº 90 389 019 e 90 287 137 foram publicizados antes da data

do depósito no Brasil, eis que circularam fora da General Motors diante da fabricação dos objetos ter sido transferida para a sociedade Alfred Engelmann Metallwarenfabrik GmbH. Assim, diversamente do que constou da sentença, não se tratou de mera afirmação feita por pessoa no sentido de que tais modelos já eram conhecidos antes do depósito, mas sim prova documental atestando a anterioridade e publicidade de tais modelos em relação aos paradigmas brasileiros. Há, ainda, declaração da Adam Opel AG, subsidiária da General Motors, no sentido de que os espelhos retrovisores revelados nas patentes obtidas pela METAGAL, já se encontravam em uso na Europa em seus veículos à época dos depósitos das patentes brasileiras” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C Guilherme Calmon, AC 199951010600080, DJ 27.06.2007.

“Contudo, o fato de constarmos que os documentos examinados, de fato, versam sobre o objeto do registro em tela - circunstância que nem mesmo foi negada pelo ora apelante - não equivale a dizer que houve divulgação prévia ao depósito perante o INPI. Em outras palavras, o cerne da questão consiste em determinar se tais documentos representam evidência inequívoca de que o objeto do registro já se encontrava compreendido no estado da técnica por ocasião do depósito, carecendo, pois, de novidade. Nesse particular, faz-se mister ressaltar que a divulgação do objeto de um determinado registro implica necessariamente em se constatar uma disponibilidade total e irrestrita ao público, isto é, uma divulgação em um grau capaz de expor toda a sua integralidade e que não esteja subordinada a uma obrigação de confidencialidade. In casu, não me parece que os documentos em tela guardem caráter essencialmente público, não se tratando, a meu ver, de material destinado à exposição comercial, mas simplesmente de relação de protótipos elaborados pelo apelante. Tal entendimento é reforçado pela observação inscrita no documento acostado às fls. 63:”Este desenho e toda informação nele é de propriedade de A.H.F. É confidencial e está sendo entregue para uma finalidade específica e deverá ser devolvido se solicitado, nem este desenho ou qualquer parte dele, ou qualquer informação sobre ele poderão ser copiados e exibidos ou fornecidos a terceiro igualmente não poderá ser fotografado (sic) qualquer objeto fabricado ou montado baseado neste desenho sem o consentimento por escrito de Antonio Herera Filho”. Assim, caso o material ora analisado tenha sido entregue pelo titular a terceiros, esta entrega estava, a toda evidência, sujeita a uma obrigação de confidencialidade. Além disso, evidencia-se que a autora não logrou êxito em demonstrar o fato que seria crucial para determinar a nulidade do registro, qual seja, se este material chegou a ser disponibilizado em escala irrestrita, pois não se sabe nem mesmo como teve acesso ao mesmo” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2005.51.01.522110-2, DJ 07.03.2012.

Analisaram-se as noções de estado da técnica e de anterioridade nos nossos comentários ao *caput* deste artigo, aos quais remetemos o leitor.

### [C] ACESSÍVEL AO PÚBLICO

Este parágrafo define o que é *estado da técnica*. Em primeiro lugar, é um corpo de informações técnicas que se acha acessível ao público. Assim, não está no *estado da técnica* tudo que permanece reservado, inacessível, secreto. Mais ainda, para integrar o *estado da técnica* a informação tem de ter as propriedades específicas que permitam o acesso *ao público*:

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando for provado que a pessoa da qual se trata era competente para compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então suficiente para que haja anterioridade <sup>67</sup>.

No entanto, não é preciso que quem divulgue o invento tenha noção de que o está fazendo. Mesmo sem saber que se está revelando uma técnica, há o ingresso no *estado da técnica*.

### *Doutrina Complementar*

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 4 ] § 2. 11. - Efeito do uso anterior sobre a anterioridade

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 4 ] § 3 . - O intuito de manter o segredo - a regra de Savigny.

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 4 ] § 2. 12. - A anterioridade involuntária (*inherent anticipation*)

---

67 Chavanne e Burst, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e seg., p. 33-34 .

### [D] ANTES DA DATA DE DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE

O *estado da técnica* é apurado num momento determinado: antes do depósito do pedido de patente (ou da *prioridade* mais antiga, pertinente à técnica). A qualquer tempo antes do depósito, um segundo ou mil anos, inclusive de um documento produzido pelo próprio depositante.

### [E] DESCRIÇÃO ESCRITA OU ORAL, POR USO OU QUALQUER OUTRO MEIO

Qualquer meio de divulgação ou conhecimento o fará incluir no *estado da técnica*. Inclusive o simples uso da tecnologia em público, desde que tal uso revele o invento.

### *Precedente judicial*

“Diante dessas constatações afirmadas pelo próprio perito judicial ao responder os quesitos oferecidas pela primeira ré, pode-se concluir que: 1) o documento utilizado para aferir a ausência de novidade (publicidade inserida na Revista Construção nº 2638, de agosto de 1998 – fl. 322) não é apto a afastar tal requisito pois não informa a composição química do produto de modo a permitir que se constate a **identidade integral** daquele produto comercializado e o produto cujo objeto foi registrado em 2000; 2) Os produtos antes comercializados pela primeira ré, Over Coll 1 (destinada à sobreposição e fixação de azulejos) e Over Coll 2 (destinada à sobreposição fixação de pisos), conforme exame técnico realizado pelo perito judicial, possuem fórmula diversa do produto do que foi registrado como invenção pela primeira ré (Over Coll), razão porque não se pode afirmar que tal solução tecnológica foi, de fato, antecipada, em sua totalidade, diante da comercialização daqueles dois produtos anteriores, de modo a afastar o requisito da novidade. Assim, diversamente do consta na sentença e no parecer técnico juntado pelo INPI nos autos, **verifico que o requerimento da patente da primeira ré obedece ao requisito da novidade**. Nesse sentido, é oportuno salientar que, não obstante o laudo pericial tenha concluído pela invalidade da patente, tal documento técnico não é categórico quanto à ausência de novidade e diversamente do que foi consignado pelo especialista do juízo, como já salientado, **a simples**

semelhança da formulação do invento registro e outros tidos como anterioridades não é suficiente a afastar o requisito da novidade, já que o invento tem que ser antecipado de maneira integral para que se tenha como afastada a sua novidade” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200851018119824, DJ 06.10.2016.

“A prova pericial não deixa dúvida de que a patente em questão carece de requisitos básicos, como novidade e atividade inventiva, havendo nos autos farta prova documental confirmando a semelhança com outras já registradas, bem como com produtos em oferta no mercado produzidos por terceiros” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azuay Neto, AC 2005.51.01.507120-7, DJ 03.05.2012.

## ***Doutrina Complementar***

TPI 2010, vol. II, Cap. VI, [ 4 ] § 2.11. (A) Uso é também a circulação de objeto com tecnologia não opaca.

### **[F] NO BRASIL OU NO EXTERIOR**

A revelação inclui o invento no *estado da técnica*, onde quer que a divulgação se dê. Não se limita a *anterioridade* prejudicial à novidade àquelas divulgações ocorridas no território nacional.

### **[G] EXCEÇÕES AO ESTADO DA TÉCNICA**

Este parágrafo traz a série restrita e taxativa de exceções à regra do *estado da técnica*. São elas:

1. *a prioridade internacional* (Art. 16)
2. *a prioridade nacional* (art. 17)
3. *o período de graça* (art. 12)
4. *o instituto pipeline previsto no art. 229 e seguintes do CPI de 1996.*

Em todos os demais casos, a divulgação anterior constituirá anterioridade impeditiva, se se corporificar *num só documento*.

## [H] ANTERIORIDADE FICTA

No dizer da lei, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, *também* será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. Tal será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Assim, levar-se-á em conta, para efeitos de apuração de novidade<sup>68</sup>, não só o que se tornou público, antes da data do depósito ou da prioridade, mas também o que se encontra em procedimento de análise, ainda não publicado. Se o pedido de patente “A” foi depositado em 2 de janeiro, e o pedido “B” em 2 de março, o primeiro, mesmo se não tenha ainda sido dado a público, será obstativo à concessão do segundo pleito de patente.

O sentido da regra é dar uma ordem de precedência a dois ou mais pedidos ainda não divulgados, assegurando que o primeiro dentre eles receba os benefícios da novidade, se tal requisito se fizer presente.

## *Ato normativo do INPI*

Diretrizes do INPI (2002)

1.5.4 - Falta de Novidade

A matéria de pedidos de patente brasileiros que ainda se encontravam em sigilo na data de depósito ou da prioridade, se reivindicada, de um pedido de patente posterior será considerada como pertencente ao estado da técnica apenas para fins de aferição de novidade. Portanto, não se pode combinar as informações contidas em um pedido que estava em sigilo com outras informações quaisquer, para fins de análise de atividade inventiva.

---

<sup>68</sup> Como veremos ao tratar da determinação de atividade inventiva, tal elemento não será considerado, para tal apuração, como parte do estado da técnica, desde ainda não seja publicado e que tenha permanecido efetivamente em sigilo na prática.

## ***Precedentes Judiciais***

“Sendo assim, no estado da técnica se inclui tudo aquilo que, mesmo não fabricado ou posto à venda, foi publicizado como informação técnica em data anterior ao depósito de invento. Daí a importância da publicação dos pedidos de patentes. Até porque a primeira busca que se faz, no sentido de se aferir possíveis anterioridades, é nos bancos de patentes mundiais. Decorre daí a conclusão de que a publicação serve de marco referencial de estado da técnica em relação ao invento. Pode acontecer, inclusive, de o mesmo inventor efetuar 2 (dois) depósitos sucessivos de patente, em que o primeiro anteciparia como estado da técnica as características inventivas, por exemplo, reivindicadas no segundo. É dizer, o fato de a titularidade de dois depósitos ser coincidente, não conduz à desconsideração do seu depósito anterior, se este constituir em anterioridade impeditiva, ao só argumento da identidade de titulares. Esse é o rigor da regra que mundialmente se aplica”. TRF2, 1ª Turma Especializada, Des. Maria Helena Cisne, AC 20055101512657-9, DJ 12.03.2010

“O objeto da segunda patente concedida a apelante esta contido na primeira. Inexiste, portanto, o requisito da novidade suscetível de proteção pelo código de propriedade indústria” TRF-3, 1ª Turma, Des. Sallete Nascimento, AC 89.03.009524-3, DJ 19.07.1994.

### ***[I] DESDE QUE PUBLICADO***

A anterioridade ficta (ficta pois ainda não houve ainda divulgação ao público) funciona como anterioridade real para o pedido subsequente *desde que haja tal divulgação*. Se não houver publicação (por exemplo, se o pedido for retirado sem divulgação; vide nossos comentários ao Art. 29 desta Lei) não ocorre o efeito da anterioridade ficta.

### ***[J] ANTERIORIDADE FICTA EM PEDIDO INTERNACIONAL***

A regra prevista no § 2º deste artigo aplica-se igualmente ao pedido vindo do exterior, ao abrigo de ato internacional (ou seja, não se aplica aos casos de simples reciprocidade). No entanto, para que isso se dê, é necessário que haja processamento nacional.

A anterioridade em questão diz-se ficta pois aplica a um contexto de dois ou mais pedidos ainda não divulgados (mas em simultâneo processamento) o mesmo efeito que haveria se tivessem sido publicados. Se não houver processamento no Brasil, ou seja, não houver uma antecipação num contexto de dois ou mais pedidos não divulgados, descabe a aplicação da regra.



## Art. 12 Período de graça

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica [a] a divulgação de invenção ou modelo de utilidade [b], quando ocorrida durante os 12 (doze) meses [c] que precederem a data de depósito [d] ou a da prioridade do pedido de patente [e], se promovida:

I - pelo inventor [f];

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados [g]; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados [h].

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento [i].

### *DIREITO ANTERIOR*

Art.7º - Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressaltada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a

entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

§ 1 - Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por 1 (um) ano para os casos de invenção e por 6 (seis) meses para os de modelos ou desenhos.

§ 2 - Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.

Art.8º - Findos os prazos estabelecidos no § 1 do ART.7, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenhos.

## **DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE**

CUP, Artigo 11

1) Os países da União, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que figurarem nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles.

2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no Artigo 4. Se, mais tarde, se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da apresentação do produto na exposição.

3) Cada país poderá exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da apresentação, as provas que julgar necessárias.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN 30/2013**

Art. 33 Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem à data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida segundo os incisos I, II e III do art. 12 da LPI (período de graça).

PARÁGRAFO ÚNICO — O inventor poderá, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depósito do pedido, indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação, feita por ele.

IN 31/2013

Art. 9º Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem à data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida segundo os incisos I, II e III do art. 12 da LPI (período de graça).

PARÁGRAFO ÚNICO - O inventor poderá, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depósito do pedido, indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação, feita por ele.

### ***Diretrizes de exame (2002)***

#### 1.5.4.a) Período de graça

O período de graça estabelece uma exceção ao princípio geral da novidade. Divulgações feitas pelo próprio inventor ou por terceiros com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor não serão consideradas como integrantes do estado da técnica, desde que não tenham sido realizadas há mais do que 12 meses da data do depósito ou da prioridade reivindicada.

### **[A] PERÍODO DE GRAÇA**

O propósito do instituto é, primeiramente, atender ao permanente conflito entre a produção científica, consagrada naturalmente ao se publicar, e a patente, para a qual a publicação antecipada é mortal. Em segundo lugar, para suprir as fragilidades do pequeno inventor e da pequena empresa, que não sabem, ou não tem meios, de atender às exigências do segredo do invento.

A técnica que se vale este art. 12 é excluir (ficcionalmente) do estado da técnica determinadas divulgações que, não fora pelo dispositivo, poderiam constituir *anterioridade* impeditiva. Como as prioridades do art. 16 e 17, o instituto jurídico em questão opera pelo deslocamento do momento de apuração do estado da técnica.

Só haverá graça nas hipóteses dos incisos I a III deste artigo. Em nenhuma hipótese senão nestas. A graça é exceção ao princípio geral da novidade, e deve ser aplicada restritivamente.

## Precedentes Judiciais

“em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2005.51.01.500712-8, 28.03.2007.

“Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não comportando interpretação extensiva de seus termos” TRF-2, 2ª Turma Especializada, voto de Messod Azulay Neto, AI 2007.02.01.001107-0, 28.08.2007.

## *Período de graça e garantia de prioridade*

Garantia de prioridade é instituto previsto na CUP e nas leis anteriores. Não na atual. Neste passo, a Lei em comento deixa de implementar a CUP, que especificamente exige lei interna quanto ao instituto. É caso de violação do texto internacional.

## *Quais atos de divulgação são cobertos pela graça*

Todos os atos enunciados pelo art. 11 que impediriam a novidade são cobertos pela *graça*: tudo aquilo tornado acessível ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

## *Graça não é panacéia*

O período de *graça* não deve ser computado como um espaço natural de fruição. Ele se destina a corrigir uma falha de compreensão ou de zelo dos hipossuficientes, quando há uma situação de hipossuficiência, e não se aplica a todos os possíveis depositantes.

Como poucos países admitem considerar o período de *graça* brasileiro, que não é previsto nos atos internacionais pertinentes, em muitas hipóteses o uso do período de *graça* representa perda do direito a pedir patente no exterior <sup>69</sup>.

Assim, deve ser evitado estreneamente por todo profissional responsável, e só ser utilizado como último recurso, *in articulo mortis*.

### ***Graça é objetiva***

A *graça* de nosso Direito não é condicional ou subjetiva, nela não cabendo perquirir voluntariedade ou abusividade. Suscitar tais elementos para viabilizar a aplicação do período de *graça* implicaria em minorar sua fruição para aqueles aos quais o instituto pretende atender: os pesquisadores acadêmicos e as pequenas e médias sociedades empresárias.

### ***Graça é limitada à hipossuficiência***

Na proporção que atenda aos interesses da publicação inadvertente do inventor individual ou pesquisador acadêmico, e da pequena e média sociedade empresária, ou da publicação por terceiros, não autorizada pelo inventor ou titular, justifica-se claramente o instituto como uma exceção ao princípio da novidade. O interesse do público em acesso livre às tecnologias é superado, nestes casos, pela proteção reparadora aos menos hábeis, menos capazes ou lesados por terceiros.

Nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou macro empresa que descure de pretender proteção a seus inventos; *dormientibus non succurrit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de *graça* com o máximo de restrição.

---

<sup>69</sup> Marli Elizabeth Ritter dos Santos, O paradoxo do sigilo no universo acadêmico, Anais do VII REPICT, p. 127: “O período de *graça* só existe na nossa legislação e em mais dois ou três países que adotaram esse princípio em suas legislações. Nos demais países, esse dispositivo não existe. Por isso, consideramos que o período de *graça* pode ser uma armadilha, um risco muito grande para tecnologias novas, que possam vir a ser comercializadas em países em que não se aceite o período de *graça*. Isso invalidaria a patente nesses países. Portanto, recomendamos que o melhor procedimento é primeiro proteger, e depois publicar”.

Permitir-se que os frágeis e os fortes fossem acobertados pela *medida* protetiva excepcional serviria ao vilipêndio do princípio da isonomia.

## ***Precedentes Judiciais***

“Quanto à questão, foi explicitamente salientado por este relator que “o fato de o recorrido (...) ter comercializado o invento antes do seu depósito não impede que ele se beneficie do período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96. O referido dispositivo dispõe que “ não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente”. Sobre o instituto, Denis Borges Barbosa discorre que: “o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento. Porém, não obstante o intuito protecionista do instituto, voltado ao inventor individual ou pequena empresa que – historicamente – tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito, o que se tem neste dispositivo é uma suspensão do período em que a tecnologia cai em domínio público. Assim, a interpretação de seu teor levará em conta a exigência constitucional de balanceamento entre interesses contrastantes, sem perder de vista à proteção ao mais fraco, que pode ser o inventor, mas também sem frustrar os interesses da comunidade, que é de ter a tecnologia de uso livre, ou logo publicada para conhecimento público. Assim, nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade uma grande ou média empresa que descarta de pretender proteção a seus inventos; *dormientibus non soccurit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição” (Ob. Cit. 377). Assim, penso que se pode entender como divulgação do invento também a sua comercialização com intuito de se estimar a receptividade no nicho mercadológico a que se destina, bem como avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica presente na invenção. Constata-se nos autos que a broca em questão foi produzida apenas por uma sociedade licenciada pelo inventor e adquirida pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN a partir de maio de 1997. Mesmo que se desconsidere o curto período compreendido entre a primeira venda e o depósito no INPI (cerca de um mês), não se tem notícia de uma produção em grande escala do artefato, o que leva a crer que o inventor apenas visava aferir o êxito do uso de sua criação na área a que se destina” (fls. 1026-1027). Ainda nesse aspecto, foi salientado de maneira límpida que “o fato de o apelado (...) não ter declarado no seu requerimento de registro o período de divulgação do invento não importa

em qualquer vício, tendo em vista que a omissão na prestação dessa informação acarretaria prejuízo apenas à esfera jurídica do requerente e, como se viu, a divulgação antecipada do invento se deu pelo curto período de um mês” (fl. 1027). Também no que toca a questão, convém salientar que a constatação de que a comercialização da criação industrial em comento foi realizada com o intuito de estimar a receptividade invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada decorre do próprio contexto dos autos, a comprovar que o titular da patente PI 9703496-7 é inventor individual, o real destinatário da proteção prevista no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96 e cujos instrumentos de divulgação da inovação tecnológica são sabidamente limitados, se comparados aos disponibilizados para as empresas de grande porte” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, ED na AC 2004.51.01.513998-3, DJ 30.09.2008.

“As reivindicações formuladas no pedido da patente de invenção sub-judice já se encontravam disciplinadas através da norma da ABNT NBR 8865, de dezembro de 1996, ou seja, antes da data do depósito da patente, que ocorreu somente em 29/08/97. IV – Incabível a aplicação do artigo 12, da LPI, uma vez que o réu, por ocasião do depósito do pedido de patente, não realizou o requerimento de reivindicação de prioridade, o que se faz presumir que não tenha havido divulgação do objeto da patente antes do seu depósito no INPI, não tendo o mesmo comprovado, através de documentos, que terceiros teriam obtido informações sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por ele realizados. V – Além disso, não obstante o método previsto na norma da ABNT NBR 8865 haver sido publicado somente em 30 de dezembro de 1996, observa-se que o seu projeto era de 17 de maio de 1996, ou seja, fora do período de graça, que seria de 29/08/96 a 29/08/97” TRF2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 200451015349930, DJ 04.02.2009.

“O denominado “período de graça” tem como objetivo garantir provisoriamente ao titular do direito a novidade de uma invenção ou de um modelo de utilidade antes mesmo que seja requerida a sua patente”. TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2001.51.01.531121-3, DJ 19.12.2008.

Historiando o que ocorria antes da lei vigente:

“Assim, qualquer divulgação prévia da invenção, sem que tivesse sido requerida a garantia da prioridade ou, ainda que involuntária ou contra a vontade do inventor, prejudicava sua novidade, invalidando o pedido que viesse a ser depositado posteriormente”. TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Guilherme Calmon, AC 1999.51.01.011938-8, DJ 29.01.2008.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 4 ] § 4. 1. - Período de Graça

### **[B] PARA AMBAS PATENTES**

O período de *graça* é comum aos dois tipos de patente, como o é toda a regulação da novidade e suas exceções.

### **[C] OS DOZE MESES**

O período de *graça* é de doze meses, contados em precedência à data do depósito ou prioridade. Tal prazo é contínuo e ininterrupto. O exercício do *direito de pedir patente* fora deste período não será protegido pela *graça*.

### **[D] DO DEPÓSITO**

Quando se trata de depósito original, isto é, sem base em prioridade, os doze meses precedentes se contam deste, para trás. Assim, se um depositante brasileiro exerce seu direito de pedir patente no dia 2 de janeiro, só os atos ocorridos nos doze meses anteriores estarão cobertos pela *graça*.

## ***Precedentes Judiciais***

“Na presente hipótese, entendo não ser cabível a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, uma vez que o réu, por ocasião do depósito do pedido de patente, não realizou o requerimento de reivindicação de prioridade, conforme afirmado pelo INPI à folha 586 e corroborado pela carta patente de folha 388, o que se faz presumir que não tenha havido divulgação do objeto da patente antes do seu depósito no INPI, não tendo o mesmo comprovado, através de documentos, que terceiros teriam obtido informações sobre a patente direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por ele realizados” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AC 2004.51.01.534993-0, DJ 04.02.2009.

### [E] DA PRIORIDADE

A lei garante *graça* igualmente aos hipossuficientes, em situação de hipossuficiência, que exercitem seu direito à prioridade do art. 16 (internacional) ou art. 17 (nacional). Neste caso, o prazo se conta, às arrecuas, da data do depósito que gerar a prioridade.

### [F] QUANDO A DIVULGAÇÃO É FEITA PELO INVENTOR

A primeira hipótese das três em que cabe *graça* é quando a divulgação é feita pelo próprio inventor. Como se notou acima, *qualquer* divulgação feita pelo próprio inventor, no período designado, e nas condições prescritas, ainda que desatinada, é coberta pelo benefício.

Note-se: a norma designa o *inventor* como beneficiário da graça. Secessionários ou o titular do direito (que não o *inventor*) é quem faz a revelação, não há a graça, a não ser como tutela dos interesses do *inventor*, enquanto tais interesses estiverem diretamente em jogo.

### *Precedentes Judiciais*

“Está abrangida pelo período de graça previsto no artigo 12 da Lei n.º 9.279-96, a comercialização da criação industrial feita pelo inventor individual se essa operação é realizada com o intuito de estimar a receptividade da invenção na sua área de aplicação e também avaliar a verdadeira efetividade da solução tecnológica nela apresentada” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello Granado, AC 2001.51.01.531121-3, DJ 19.12.2008.

### [G] PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA FEITA PELO INPI

Trata-se aqui de publicação feita, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão do Estado Brasileiro, através de publicação oficial de pedido de patente depositado sem a autorização do inventor. Ou seja, um terceiro, usurpando o *invento*, depositou-o como se fora dele. O verdadeiro inventor, ao invés

de se valer da adjudicação do art. 49, opta por redepósitar a patente, em nome próprio, e assim efetuar o processamento integral segundo seu interesse.

Assim, não dará origem à *graça* publicação feita por qualquer órgão, ou revelação não oficial. Mais ainda, só haverá *graça* se as informações que consistem na publicação oficial forem baseadas “em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados”.

### ***Precedentes Judiciais***

“Não se justifica a aplicação do art. 12 da LPI, para não considerar o estado da técnica, eis que inexistentes quaisquer das hipóteses previstas nos seus incisos, pois, como afirmado pelo INPI, a publicação da MU7801901-0 foi feita pela autarquia com o consentimento do inventor, nos termos do art. 30 da LPI; desse modo, ao caso aplica-se o § 2º do art. 11, considerando a ausência de novidade desde a data do depósito da MU7801901-0” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ 31.10.2008.

### **[H] DIVULGAÇÃO POR TERCEIROS**

A “norma” aqui não parece à primeira vista tão restritiva quanto nos incisos I e II, mas é subsidiária ao inciso I. A *graça* aqui prevista se dirige à proteção do *inventor*, e *qualquer* divulgação que afete os interesses do *inventor*, no período designado, e nas condições prescritas, ainda que desatinada, é coberta pelo benefício. Assim, só se aplica para corrigir a hipossuficiência do *inventor*, quando ele é *factualmente* hipossuficiente, e quando tais condições existirem no caso específico.

Não há *graça* quando a revelação se faz em despeito do cessionário ou do titular, que não o *inventor*, a não ser como tutela dos interesses do *inventor*, enquanto tais interesses estiverem diretamente em jogo.

Tal dispositivo, ademais, não cobre a hipótese de designação de PCT, nas hipóteses em que o depositante deixar de exercer a entrada na fase nacional a tempo certo: o *depósito*, neste caso, é o que se fez na inauguração do procedimento do PCT.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 4 ] § 4.1. (E) Da aplicação do Art. 12 no caso de publicação internacional

### ***Precedentes Judiciais***

“Com relação aos questionamentos sobre o “período de graça, o parecer técnico também deixou claro que, além de não haver prova da comercialização do produto, a partir de 01/09/2001, conforme declarado pelo titular, ora autora, a condição prevista pela Lei através do § 3º do Art. 96, não protege o depositante de divulgações anteriores feitas por terceiros, mas tão somente aquelas promovidas por ele próprio.(...) Com efeito, o item III do Artigo 12, fala de divulgações promovidas por terceiros, mas, desde que estas tenham ocorrido com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor, ou em decorrência de atos por este realizados, condições estas não aplicáveis ao caso, uma vez que tanto como titular do registro anulado como ora autora da presente ação, não questionou e tampouco ofereceu qualquer evidência nesse sentido.” (...) Outrossim, como ressaltado pela autarquia, o período de graça invocado pela empresa autora não a pode beneficiar quando o objeto protegido foi divulgado anteriormente por outra empresa, obviamente sem o seu consentimento, eis que notório o fato de se tratarem de empresas diretamente concorrentes no mercado de calçados” TRF2, AC 2004.51.01.511172-9, 1ª Turma Especializada deste TRF2, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 14 de outubro de 2008 (sentença incorporada ao acórdão).

### **[I] PROVA DE REVELAÇÃO**

Os atos normativos do INPI prevêm a apresentação voluntária, ou mediante solicitação, de tais provas. Mas a única prova relevante seria a de que *não* se fez a divulgação em período anterior ao deferido por este artigo. Negativa, essa prova em verdade é impossível, mas aquele que *falsamente* declarar não ter incidido na proibição do tipo incorrerá em crime.



## Art. 13 Atividade Inventiva

**Art. 13. A invenção [a] é dotada de atividade inventiva [b] sempre que, para um técnico no assunto [c], não decorra de maneira evidente ou óbvia [d] do estado da técnica[e].**

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art.9 - Não são privilegiáveis (...)

e) as justaposições de processo, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, *salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente*, não compreendido nas proibições deste artigo;

#### Ato Normativo no. 17 de 11 de maio de 1976

item 1.1; “Considera-se invenção o resultado de atividade inventiva constituindo algo que: (...) b) para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência evidente do estado da arte”.

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

#### PCT - Artigo 33

Exame preliminar internacional

3) Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja proteção é solicitada é considerada como implicando uma atividade inventiva, desde que, levando-se em conta o estado da técnica tal como é definido no Regulamento de execução, ela não seja evidente, na data pertinente estabelecida, para um profissional do ramo.

TRIPs, ART.27.1 -

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. (...) Para os fins deste Artigo, os termos “passo inventivo” e “passível de aplicação industrial” podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos “não óbvio” e “utilizável”.

## ATO NORMATIVO DO INPI

### *Diretrizes de Exame (2002)*

#### 1.5.4 – Falta de Novidade

(...) O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva. (...)

A matéria de pedidos de patente brasileiros que ainda se encontravam em sigilo na data de depósito ou da prioridade, se reivindicada, de um pedido de patente posterior será considerada como pertencente ao estado da técnica apenas para fins de aferição de novidade. Portanto, não se pode combinar as informações contidas em um pedido que estava em sigilo com outras informações quaisquer, para fins de análise de atividade inventiva.

#### 1.9.2.2 Atividade inventiva

Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido.

Algumas situações onde há falta de atividade inventiva podem ser elencadas, sem no entanto serem exaustivas. Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva quando não há efeito técnico novo:

- mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas;

- mera mudança de forma e/ou proporção;
- mera justaposição de meios conhecidos;

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;
- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;
- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;
- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.

## [A] ATIVIDADE INVENTIVA: UM REQUISITO

### PARA A PATENTE DE INVENÇÃO

Para a patente de *modelo de utilidade*, requer-se *ato inventivo* e *melhoria funcional*; a *atividade inventiva* é o requisito de *contributo mínimo* (elemento qualitativo) típico da patente de *invenção*.

### *Aplicação do requisito antes da lei vigente*

“Observo que a doutrina e a Precedentes Judiciais reconheciam um terceiro requisito para a patenteabilidade de invenção, qual seja, a atividade inventiva. O requisito só foi positivado com o advento da Lei nº 9.279/96 que instituiu o novo Código de Propriedade Industrial. A atividade inventiva pressupõe que a inovação não decorra obviamente do estado de arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos seus conhecimentos já acessíveis. A invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais, resultando em um efeito novo ou diferente. De fato este requisito deve ser aferido independentemente de a patente ter sido deferida no regime da Lei nº 5.772/71, pois a atividade inventiva é um corolário lógico da exigência que exclui a tecnologia a patentear do estado da técnica” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

## ***Inexigibilidade de Melhoria Funcional para Patentes de Invenção***

No sistema jurídico vigente, em sua construção internacional, não se exige mais que uma *invenção*, para ser patenteada, apresente vantagens em relação ao *estado da técnica*. Uma variação ou alternativa, desde que dotada do *quid improvissum*, ou seja, que satisfaça os pressupostos deste artigo, será patenteável.

A exigência de *melhoria funcional* é típica para os *modelos de utilidade*.

### ***Precedentes Judiciais***

**Momento adequado do titular provar a atividade inventiva é durante o processo administrativo: nunca só em juízo**

“Conforme se depreende dos autos, as demandantes tiveram indeferido, em sede administrativa, o requerimento de registro da patente PI 9706135-2 diante da constatação pelo INPI de que não havia sido preenchido o requisito da atividade inventiva. Diante disso, as ora embargantes ajuizaram a presente ação com o objetivo de invalidar tal ato administrativo de indeferimento, trazendo aos autos documentos que comprovariam o preenchimento do mencionado requisito, mas que não foram apresentados por ocasião do requerimento realizado em sede administrativa. (...) Com a devida vênia do entendimento externado pela Eminentíssima julgadora por ocasião do julgamento da apelação, penso que tal orientação encontra óbice no fato de que o controle realizado pelo Judiciário está restrito à legalidade do ato administrativo objeto da ação; ou seja, deve ser apreciado se o órgão administrativo incumbido de aferir o preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.279-96 para o deferimento da patente (no caso, o INPI) realizou o exame correto segundo os ditames legais. E, consoante já frisado, a prova pericial produzida nos autos atestou que, com base nos documentos apresentados em sede administrativa, não foi demonstrado o preenchimento do requisito da atividade inventiva; razão por que o INPI não poderia, naquela ocasião, deferir o privilégio requerido. Entender de forma diversa, seria, a meu sentir, endossar a violação ao mencionado princípio da independência e harmonia dos Poderes da República, previsto no artigo 2º da Constituição de 1988, que atribui ao INPI, e não ao Judiciário, a atribuição de deferir ou não o registro de patentes de invenção (...) os documentos por elas apresentados a posteriori, em sede judicial, não se prestam apenas a esclarecer o objeto da patente, mas objetivam

suprir a insuficiência dos dados informados por ocasião do procedimento administrativo, no que se refere ao preenchimento do requisito da atividade inventiva” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. André Fontes, EIAC 00019961020134025101, DJ 09.11.2016.

“Nesse ponto, observo que, para além do fato de os sistemas em cotejo apresentarem soluções para diferentes campos de aplicação – auditoria em shopping centers e lojas comerciais (PI 0301753-2) contra cruzamento de informações médicas no ramo farmacêutico (US-2003/0050825) – a amplitude dos dados coletados e a profundidade da análise realizada é muito maior na patente impugnada do que na aludida anterioridade (...) Assim, não apenas porque possui campo de aplicação distinto, mas principalmente porque oferece solução muito mais complexa do que a anterioridade norte-americana, entendo que o sistema protegido pelo pedido de patente PI 0301753-2 não decorre de maneira óbvia para um técnico no assunto” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201251010104574, DJ 13.04.2016

“Ainda nesse aspecto convém lembrar que, ao contrário do que é sustentado, o deferimento da patente em questão não se baseia somente nas vantagens trazidas pelo invento patenteado, mais na solução que é apresentada por essa criação industrial a um problema enfrentado na área siderúrgica, o que, como já frisado, ocorreu com o aperfeiçoamento da broca realizado pelo apelado” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008.

“Levando-se em consideração que o laudo pericial possui 58 folhas com os mais diversos esclarecimentos, é de se estranhar o fato de a atividade inventiva só ter merecido do Expert lacônicos esclarecimentos, sem nenhuma demonstração de que a criação em tela seja fruto de decorrência óbvia do estado da técnica, em atenção ao que preceitua o art. 13 da LIP. II - De sorte que assiste razão aos Apelantes quando arguem a inconsistência da prova, que não logrou comprovar de forma cabal a inexistência de atividade inventiva, deixando de enfrentar a questão posta pelo INPI “de que o fechamento rosqueado plástico na qual a combinação da oliva de vedação 3 com a tira de vedação 4 e a conta 5 proporciona lineares de vedação mais eficientes do que o estado da técnica” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2007.51.01.810925-5, DJ 07.10.2011.

## ***Atividade inventiva: requisito de patenteabilidade ou atividade do inventor?***

Nesta Lei, “atividade inventiva” é expressão utilizada em duas acepções diversas. Neste artigo, como um dos requisitos de patenteabilidade para invenções. Mas, no art. 88, o sentido da mesma expressão é diverso: “contrato de trabalho (...) que tenha por objeto a pesquisa ou a *atividade inventiva*, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado”.

Assim, enquanto designa a atividade do *inventor*, ela indica a natureza do contrato de trabalho (ou prestação laboral estatutária, ou prestação de serviços) quanto à qual se deflagra o regime de apropriação prevista no art. 88.

### **[B] ATIVIDADE INVENTIVA COMO CONTRIBUTO MÍNIMO**

Determinado que um específico conhecimento é uma *solução técnica para um problema técnico*, ou seja, que constitui uma *hipótese de incidência patentária* para os efeitos do art. 10, verifica-se então se há *novidade*, para os efeitos do art. 11. Como se leu sob tal artigo, é novo o conhecimento que, em face do *estado da técnica* pertinente, **não** se verifique que esteja antecipado pública, total, suficiente e certamente quanto à data por *um só documento* (ou fonte não documental) – qualquer que seja.

Dado o conhecimento como novo segundo esse critério (e só esse critério) passa-se a verificar se ele corresponde ao critério deste artigo. Ou seja, se tal conhecimento, que já se definiu como *novo*, provê a contribuição mínima ao *estado da técnica* que justifique a concessão de uma patente. A satisfação deste requisito representa, desta feita, o atendimento ao requisito constitucional do *contributo mínimo* que versa sobre a qualidade daquilo que é inventado.

### ***Doutrina Complementar***

Quanto à questão constitucional:

TPI2010 vol. I, Cap. II, [ 5 ] § 5 . - Princípio do contributo mínimo e vol. I, Cap. II, [ 7 ] § 1. 8. - O contributo mínimo nas patentes: atividade inventiva

Quanto à lei ordinária:

TPI2010, vol. II, Cap. VI, seção [ 5 ] - atividade inventiva

BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C. T.; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

### *Precedentes Judiciais*

“Releva notar que a proteção constitucional de concessão do direito temporário de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso XXIX do art. 5º da Lei Maior, só se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à novidade, à atividade inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no estado da técnica e qualquer técnico da área poderia ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos componentes da mesma fórmula objeto de proteção de patentes anteriores.” TRF-2, 1ª Turma Especializada do TRF-2, JFC Marcia Helena Nunes, AC 2004.51.01.525105-9, 09.09.2008.

**Para matar a atividade inventiva, não é preciso que as anterioridades tenham os mesmos elementos constituintes, mas apenas a mesma solução tecnológica.**

“Como já dito, tem-se como dotado de atividade inventiva, a invenção que não decorra de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Ocorre que, de acordo com os documentos técnicos produzidos nos autos, o invento registrado pela segunda ré não logrou preencher esse requisito. No que tange a questão, diversamente do que sustenta a primeira ré, as anterioridades tomadas como parâmetros **para a aferição da atividade inventiva** (Formulação CTA/4 da Elotex AG, Ceramicola – PG – ACIII, Patente JP H06-24820, Patente US4118241, Patente US5185398), não precisam necessariamente ostentar os mesmos elementos constituintes (mesma formulação), mostrando-se **suficiente que se verifique que antecipam a mesma solução tecnológica sugerida na patente anulanda**” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200851018105266, DJ 03.11.2016.

“Com a devida vênia, entendo que a sentença recorrida deve subsistir, uma vez embasada em perícia judicial que concluiu pela ausência de atividade inventiva (f), nos seguintes termos: “No entanto, no que diz respeito à atividade inventiva, a PI 9203658-9 não atende este requisito, visto que vários dos documentos apresentados mostram soluções semelhantes àque-

la ensinada pela referida patente. Assim, o que se constata é que a patente em litígio apresenta um equipamento concebido a partir da simplificação de soluções apresentadas por outros equipamentos preexistentes ao depósito da PI 9203658-9 (como por exemplo, o equipamento mostrado na US 3,048,383), simplificações estas que, para serem efetivadas, não necessitam da realização de pesquisa e desenvolvimento (ambos imperativos para a existência de atividade inventiva). Logo, a PI 9203658-9 não atende a todos os requisitos necessários para a sua patenteabilidade”. De acordo com o art. 8.º da Lei 9.279/1996, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O art. 13 da mesma Lei dispõe que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Na hipótese dos autos, o técnico no assunto, o engenheiro que funcionou como perito judicial (f), foi claro e coerente em suas conclusões retiradas das comparações entre as características reivindicadas pelo PI 9203658-9 com as características reivindicadas pelas patentes anteriores, registradas nos Estados Unidos, a saber, US 3,048,383 (f), US 2,582,241 (f), US 2,682,116 (f), US 2,896,335 (f) e US 2,640,277 (f). Veja-se que das características reivindicadas pelo PI 9203658-9, o perito judicial reconheceu duas (2) delas presentes na patente americana US 3,048,383 (f), e uma (1) delas e metade de outras duas (2) características, presentes em cada umas das patentes US 2,582,241, US 2,682,116, US 2,896,335 e US 2,640,277, todas elas anteriores à questionada patente da apelante. Ressalte-se que o fato das patentes americanas não se referirem especificamente ao tratamento de fios impregnados com índigo não é capaz de afastar a conclusão do perito, pois o que se patenteia é a ideia inventiva, a ideia original da invenção, o princípio, não o seu aspecto material ou a sua aplicação. No caso dos autos, resta claro que a ideia reivindicada na patente da apelante é idêntica à ideia constante das citadas patentes americanas, cujo ensino, à época do depósito do pedido de patente, já se encontrava no estado da técnica, conforme conclusão do expert. Revela-se dos autos que a patente do apelante apresenta a mesma ideia identificada em patente anterior, consistente na produção, por insuflação, de um fluxo de ar na direção transversal ao material a ser tratado. (...) Sendo assim, para ser constatada a atividade inventiva, faz-se necessário que o técnico no assunto entenda que a solução sugerida pelo invento não decorra, de maneira evidente ou óbvia, do estado da técnica. Do contrário, existindo evidência, isto é, restando óbvio que a solução ensinada pode ser concebida do estado da técnica ou que apresente solução equivalente à ideia reivindicada em elemento preexistente, o invento não pode receber o privilégio pretendido pelo criador. Desse modo, certo é afirmar que até as variações de uma solução (ideia) já patenteada ou decorrente do estado da técnica não podem ser consideradas atividade inventiva. Foi

exatamente essa a conclusão do perito, segundo o qual “vários dos documentos apresentados mostram soluções semelhantes àquela ensinada pela referida patente. Assim, o que se constata é que a patente em litígio apresenta um equipamento concebido a partir da simplificação de soluções apresentadas por outros equipamentos preexistentes (.)”. Nesse contexto, tenho como desarrazoadas as alegações de que o laudo em que se embasou o Juízo de primeiro grau seria incoerente e eivado de nulidade por falha metodológica. Pelo contrário, forçoso é reconhecer que a análise do perito seguiu método investigativo adequado, consistente na averiguação dos requisitos da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial ( Lei 9.279/1996, art. 8.º). Ora, se a solução apresentada pelo “invento” da apelante pôde ser facilmente concebida por uma pessoa versada na respectiva tecnologia ( Lei 9.279/1996), no caso, o perito judicial, afastada está a atividade inventiva, por se tratar de ideia não somente pertencente ao estado da técnica, mas presente em soluções reivindicadas por inventos anteriores.” TJRN, 1ª Câmara Cível, Des. Amílcar Maia, J. 14.4.2011.

### ***Atividade inventiva: além da novidade***

Primeiro, verifica-se a existência de *novidade* (elemento binário: presente ou ausente). Depois, e separadamente, sobre a mesma base do *estado da técnica*, verifica-se a *atividade inventiva* (elemento qualitativo: em maior, menor ou em grau inexistente). São dois procedimentos necessariamente separados e inconfundíveis. Como notam as Diretrizes de Exame do INPI (2002):

#### 1.9.2.2 Atividade inventiva

Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.

### ***Precedentes Judiciais***

“Como bem salientou a douta sentença: “a prova pericial comparou as patentes PI 9800983-4 e PI 8406116, bem como analisou os produtos fabricados pela ré, concluindo que a patente 9800983-4 é formada por partes de patentes já extintas, inclusive da patente 8406116 e que portanto, sua novidade é meramente construtiva, pela reunião dos sistemas. Assim, a patente 9800983-4 carece de atividade inventiva e não merece ser registrada. No mesmo sentido entendeu o INPI, que opinou pela sua nulidade,

nos autos da ação declaratória proposta pela ré” TJRJ, 6ª Câmara Cível, Benedicto Abicair, AC 2008.001.60025, Julgado em 11.02.2009.

“A patente ora examinada não preenche a totalidade dos requisitos exigidos em lei para sua regular concessão. A prova pericial do juízo considera inexistente o quesito da novidade e a prova documental acostada aos autos pela parte autora conduz à mesma conclusão. Da análise das provas apresentadas verifica-se que a patente anulanda guarda inúmeras semelhanças com o objeto de outras patentes já concedidas, revelando-se em um mero aperfeiçoamento decorrente de maneira evidente do estado técnica. Destarte, observa-se que a presente inovação não envolve atividade inventiva, não havendo fundamento para manutenção do privilégio concedido” TRF-2, 5ª Turma, Des. Vera Lucia Lima, AC 199951010563124, DJ 12.08.2003.

“Em segundo lugar, porque vige no sistema processual civil brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado pode apreciar livremente as teses jurídicas das partes e as provas colacionadas aos autos, desde que o faça motivadamente, sem prejuízos das decisões com efeito vinculante constitucionalmente previstas. E nesse ponto, em que se pese o respeito que tenho pela magistrada federal prolatora da sentença referida, cuja fundamentação tive acesso por meio de memoriais ofertados pelas partes, não concordo com suas conclusões, data venia. A análise realizada utiliza como *ratio decidendi*, de modo quase exclusivo, o laudo pericial que acabo de criticar, sem maiores considerações de ordem técnica. É importante frisar a importância da matéria ora discutida, de profunda complexidade, não se podendo relegar às mãos do perito, por melhor que o seja, tarefa incumbida ao Poder Judiciário” TJRN, 1ª Câmara Cível, AC 2010.001953-6, Des. Dilermando Mota, J. 12.04.2011.

“Em resposta ao exame das patentes inglesas (fls.570-575), objeto da perícia, o expert respondeu, em síntese, que a patente inglesa 1.188.265, cujo depósito do pedido ocorreu em 22.04.1968 trata de um adaptador para permitir o aquecimento de mamadeiras através do sistema de vapor de água gerado por um vaporizador já existente (quesito 15, fl.571). Em continuação respondeu o perito que o aquecimento daquele produto se dá por meio de água consistente em eletrodos ligados em corrente elétrica. Questionado se já existia o método construtivo de eletrodos para aquecimento de água e geração de vapor para aquecimento, respondeu ‘sim’ (quesito 17, fl.572). Do mesmo modo em relação a patente inglesa 1.57.351, cujo pedido foi depositado em 08.09.1977, relativamente a uma frigideira para cozinhar aquecida a vapor (quesito 18, fl.572), o perito judicial respondeu ‘sim’ ao questionamento no concernente a previsão de eletrodos para aquecimento de água e geração de vapor, localizados abaixo do recipiente com comida a ser aquecida (quesito 20, fl.573). Ainda restou afirmado pelo expert que quando o nível de água baixa dá-se a interrupção da corrente elétrica e,

conseqüentemente a geração de vapor (quesito 20, item 'c', fl.574). No que respeita as patentes brasileiras já existentes que também adotaram idêntico método construtivo, porém com finalidades diversas, cumpre ressaltar o exame pericial da patente nº 99526, com pedido depositado no INPI em dezembro de 1957, relativamente ao 'dispositivo aquecedor de mameadeiras' (quesito 24, fl.576), e, ainda, a patente brasileira MU 640.0787, com depósito em 22.05.1984, referente a 'jarra auto-aquecedora' (quesito 28, fl.577). Mais adiante o perito examinando outras patentes brasileiras, além destas já citadas, respondeu 'sim' ao quesito 39, quando indagado se o método construtivo de aquecimento de água e geração de vapor através de placas paralelas por onde passa corrente elétrica para o aquecimento de recipientes contendo alimentos através de vapor configura estado da técnica. Como se observa da prova pericial exaustivamente explicitada à luz dos preceitos legais que regem o privilégio de invenções e modelos de utilidade patenteáveis, no caso concreto, a invenção somente poderá ser considerada como 'dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica' (arts. 13 da Lei nº 9.279/96). Significa dizer-se que não se admite a justaposição de matérias já conhecidas por não resultar efeito técnico novo ou diferente" TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Des. Angela Terezinha De Oliveira Brito, AC 70011644622, 23.03.2006.

"No final de 2005 ocorreu o indeferimento do registro, pelo INPI, com base no art. 13, da Lei 9279/96 (...). O spray é ferramenta comum para o serviço de pintura e desenho e não há qualquer invento em aproveitar a sua função para demarcar território das arenas futebolísticas com o propósito de fixar o local exato para colocar a bola a ser chutada ou para estabelecer a linha da barreira dos jogadores que protegem o gol. A ideia de utilizar isso no campo de grama foi brilhante e serviu para corrigir um problema crônico da arbitragem, o que não significa invento digno de patente ou de privilégio, como pretenderam os autores. A Federação Paulista de Futebol e outras entidades que organizam campeonatos não estão obrigadas ao pagamento de royalties ou de prévia licença para utilizarem a tinta, pelo spray, para que os árbitros sinalizem os locais das penalidades do jogo, sendo de manifesta improcedência o pedido indenizatória e de abstenção de uso" TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Enio Zuliani, AC 9070658-28.2002.8.26.0000, DJ 22.09.2011.

### ***Importância da atividade inventiva***

A natureza tópica da determinação da *novidade* não admite graus ou matices: ou a anterioridade está contida de forma pública, totalmente, suficientemente, e em data precisa, num só documento, ou não está – e se não está há *novidade*.

Assim, a maior parte das discussões de patenteabilidade em todo mundo se trava em torno da *atividade inventiva*, que é matéria mais complexa e técnica. Aqui há graus e distâncias desde o *estado da técnica* a mensurar, em que não cabe a menor porção de subjetividade.

Não obstante o uso inapropriado da expressão no dizer leigo, complexidade analítica não se identifica à subjetividade, pois essa última é incompatível com a repetibilidade e sindicabilidade que se impõem a um procedimento administrativo plenamente vinculado como o de exame de patentes.

### [C] UM TÉCNICO NO ASSUNTO

Esse técnico é uma ficção do gênero *bonus pater familias*. É a pessoa, que, possuidora do conhecimento médio do setor específico no qual o conhecimento se produz, servirá de padrão do que seja óbvio. Assim, não será o examinador, nem o perito, e certamente não será o máximo especialista na matéria. O examinador e o perito terá de por-se nos chinelos deste “técnico no assunto”, e não exercer sua própria competência.

O papel deste “técnico no assunto” é mensurar se a contribuição que o *invento novo* traz ao *estado da técnica* justifica a concessão de uma patente.

### *Precedentes Judiciais*

“Com a devida venia, da leitura desse único trecho do laudo pericial que aborda a questão da atividade inventiva pode-se observar que o ilustre perito não distinguiu os conceitos de novidade e de atividade inventiva, repetindo, na análise deste último requisito, aspectos relativos apenas à novidade, como se ambos os conceitos se confundissem. Nessa seara, cumpre ressaltar que a existência de novidade representa, em regra, indício de atividade inventiva - motivo pelo qual deve ser a novidade avaliada em primeiro lugar -, mas os dois conceitos não se confundem, eis que, para que haja novidade, basta que o invento não seja descrito em um único documento do estado da técnica, ou seja, caso se necessite citar dois ou mais documentos para antecipar a invenção, considera-se que existe novidade. O mesmo não acontece com a atividade inventiva, cuja análise cinge-se à verificação sobre a possibilidade de um técnico no assunto, de posse dos documentos trazidos, poder chegar à solução proposta pela invenção, utilizando apenas os conhecimentos

pertinentes à matéria envolvida. Doutrina e jurisprudência são unânimes em diferenciar a análise desses requisitos: “ Na novidade, perquire-se se o invento é diferente de tudo aquilo que se conhece; “ Já na atividade inventiva, busca-se avaliar se um técnico no assunto poderia chegar ao mesmo resultado, de maneira óbvia ou evidente. Não foi o que fez o ilustre perito, que se limitou a comparar o invento em questão com a anterioridade que entendeu mais próxima, sem contudo abordar o enfoque problema/solução. Com efeito, a decisão sobre a obviedade requer um julgamento objetivo, baseado em fatos. Para tal, é necessário um método mínimo de análise, como, por exemplo, aquele estabelecido pelo Escritório Europeu de Patentes, que identifica qual é o documento anterior de maior proximidade com aquele que está sendo avaliado e, a partir daí, passa a comparar ambos, sob os seguintes aspectos: a) Problema técnico a ser resolvido; b) Resultados ou efeitos técnicos obtidos pelo invento reivindicado; e c) Considerando o estado da técnica, examina-se se uma pessoa hábil no assunto chegaria ou não ao recurso técnico reivindicado. Em outras palavras: a partir do método de análise, deve o perito avaliar qual o problema técnico relevante e qual a solução técnica oferecida, isto é, a diferença da solução oferecida pelo invento reivindicado, em relação aos elementos relevantes do estado da técnica. Este teste é preponderante para a apuração da atividade inventiva e, no entanto, não foi feito. Além disso, outro aspecto a ser considerado é que o parâmetro de análise a ser adotado é a do *hominis habilis*, ou seja, o técnico no assunto, e não o do próprio perito que oficia no feito e que é geralmente dotado de conhecimento acima da média. Como relembra Denis Borges Barbosa: “quando Albert Einstein examinava patentes no INPI suíço, tinha ele que rebaixar sua genialidade ao parâmetro do técnico normal, mas experiente, no ramo da física. A Teoria da Relatividade em gestação no cérebro do gênio não seria filtro legal razoável para as contribuições, normalmente limitadas, para que a lei assegure patente”. É preciso, pois, que o perito raciocine como o técnico no assunto, indicando como este conseguiria chegar à mesma solução técnica apenas com apoio em seus próprios conhecimentos e no estado da técnica.” TRF2, 2ª Turma Especializada, AC 2007.51.01.810925-5, Voto Vista da Des. Liliane Roriz, DJ 07.10.2011.

### *Tempo pertinente*

Este “técnico no assunto” se colocará à data do depósito do pedido, da revelação objeto de *gração*, ou da *prioridade* relevante para determinar se, àquela data, o conhecimento em questão ser-lhe-ia óbvio ou evidente. Como dizem as Diretrizes de Exame do INPI (2002):

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão.

Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido

### ***Objetividade da operação de análise***

Segundo tal trecho das diretrizes, o “técnico no assunto”, à data em questão, verificará se, levando em conta “as citações do estado da técnica” existentes no pedido ou deduzidas do entrelaçamento das fontes de sua pesquisa, seria “motivado” a sair do estado da técnica anterior para chegar à nova solução técnica. Não havendo esta motivação, resulta *atividade inventiva*.

Assim, irrelevantes quaisquer elementos subjetivos do inventor. Irrelevante qualquer “genialidade” do autor do invento. A operação se faz atuando-se figura do “técnico no assunto” (que não é a pessoa real do examinador ou perito) em face da objetividade do *estado da técnica*.

### ***Imperiosidade de explicitar o método de análise***

A *atividade inventiva* é um critério legal. Para que se assegure o direito de defesa de quaisquer terceiros interessados em combater a concessão da patente, é necessário que o examinador ou perito explicito qual o método que seguiu na análise. A sugestão constante das Diretrizes (“motivação”) é apenas um dos vários métodos de apuração aceitáveis no Direito Brasileiro, dos quais dá notícia a Doutrina Complementar listada.

O que é inexoravelmente necessário é que o relatório ou laudo especifique qual o método seguido, de forma que o mesmo procedimento possa ser *repetido* por uma outra instância de análise, e se possam confirmar (ou não) as mesmas e idênticas conclusões. A *sindicabilidade* (ou repetibilidade) da análise, assim, é elemento absolutamente essencial deste exame, e sua impossibilidade resulta da nulidade do respectivo ato administrativo, por frustrar o devido processo legal.

O relatório ou laudo que não explicito o método seguido é imprestável como matéria de direito.

## Sobre a sindicabilidade

Diz Rodrigo Souto Maior <sup>70</sup>:

Já na Europa, por outro lado, não se considera que exista um único teste disponível, conquanto a chamada abordagem problema-solução seja utilizada em virtualmente todas as vezes. As decisões do EPO, mesmo aplicando esta abordagem, confirmam que ela é apenas uma entre as possíveis para aferir a atividade inventiva. Contudo, é certo que, caso alguma outra seja utilizada, as razões para tanto deverão ser expressamente apresentadas. O entendimento adotado pelo EPO parece ser o mais adequado ao sistema jurídico brasileiro. Ou seja, não existe a obrigatoriedade de se adotar um teste específico, mas devem ser explicitadas as razões pelas quais determinado meio de aferição foi adotado. Isso se dá por razões de ordem constitucional, em face do devido processo legal substancial. Como visto acima, o exame de atividade inventiva deve ser feito por meio de critérios objetivos, que podem ser repetidos, entendidos e controlados por instâncias superiores e pela sociedade como um todo.

## Qual o assunto em que o “técnico” é técnico

O assunto em que o técnico é versado é aquele em que se insere o *campo técnico* do invento industrial, limitado ao âmbito em que a solução técnica se liga ao problema técnico em questão. Para o invento de um novo gerador hidroelétrico, o assunto em que o técnico deve manifestar-se versado é o da engenharia elétrica, no segmento específico de geradores.

Os conhecimentos que o examinador ou perito possua em outras áreas, por exemplo, geração nuclear, ou confecção de bolos de chocolate, não são pertinentes a sua atuação como “técnico no assunto”. Mas eles serão, no entanto, na proporção em que tal ente hipotético, o “técnico de conhecimento médio”, à data em que o exame remonta (vide o segmento “tempo pertinente”, acima), devesse ter tais conhecimentos como parte de sua formação profissional média, e seu desempenho como profissional do chão de fábrica na indústria pertinente.

---

70 SOUTO MAIOR, Rodrigo de Azevedo, As Possibilidades da Atividade Inventiva no Brasil: Uma Busca no Direito Comparado pelos Modos de Aferição Objetiva do Critério de Patenteabilidade, in BARBOSA, Denis Borges, Org., O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima, Lumen Juris, Agosto de 2010, p. 251.

## [D] MANEIRA EVIDENTE OU ÓBVIA

No dizer de Paul Roubier, tem-se no caso deste art. 13 a determinação do *quid imprevisum*. Aquele problema técnico que o “técnico no assunto”, à data pertinente (e só àquela data), não pudesse resolver com os conhecimentos do assunto que ele, como profissional mediano, experiente em chão de fábrica naquele assunto específico, possuiu.

### Índices do *quid imprevisum*

O INPI sugere nas suas Diretrizes (2002) alguns dos sinais de não-obviedade:

Algumas situações onde há falta de atividade inventiva podem ser elencadas, sem no entanto serem exaustivas. Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva quando não há efeito técnico novo:

- mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas;
- mera mudança de forma e/ou proporção;
- mera justaposição de meios conhecidos;

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;
- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;
- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;
- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.

## Doutrina Complementar

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 5 ] § 4 . - A metodologia para determinar a atividade inventiva

## ***Precedente judicial (estrangeiro)***

“Para c): Óbvio para o “técnico no assunto” Nesta matéria, a questão que cabe ao Tribunal decidir é se a solução da patente na reivindicação 1 era óbvia para um técnico no assunto, com base no que ficou conhecido no momento da aplicação, em outras palavras, se o técnico no assunto, com base na anterioridade mais próxima, teria escolhido esta solução. O Tribunal sustenta que o técnico no assunto teria começado com Lund como a anterioridade mais próxima. Em Lund, existe a sugestão de que se chama o uso inteligente de um buraco de rato para a montagem de tubos e estandes de construção. Assim, há uma pré-montagem que pode ocorrer juntamente com a operação de perfuração. O que separa Lund da patente em causa é que a pré-montagem ocorre dentro da área da torre de perfuração. O Tribunal sustenta que fazia parte do conhecimento geral da indústria que os tubos podem ser montados no convés, e transportados para a estação de perfuração. Era também conhecido a montagem tubos de encamisamento e pendurá-los para cima na piscina lua chamada no pavimento da adega. Isso pode ocorrer tanto dentro, como fora da área da torre de perfuração. O Tribunal sustenta que a noção de caminho crítico fazia parte do conhecimento geral dentro da indústria e era utilizado extensamente. Não existia qualquer preconceito na área da tecnologia quanto ao fato de combinar a solução Lund com um sistema de manuseio de tubo, que permitisse montar os tubos fora da torre. O Tribunal considera que é óbvio para o técnico no assunto combinar Lund com o conhecimento geral no tocante às seções da tubulação que estejam sendo montadas tanto dentro e quanto fora da torre de perfuração. Faz-se referência à interpretação que o Tribunal empreendeu acima, segundo a qual a patente contestada tem um alcance muito amplo e que deve haver validade em relação a qualquer alternativa que se insira neste âmbito. O Tribunal conclui, portanto, que a reivindicação 1 não é essencialmente diferente da tecnologia conhecida e, portanto, é inválida” Noruega, Tribunal de Justiça de Oslo<sup>71</sup>, datada de 28 setembro de 2009 (Proc. 08-136680TVI-OTIR/01 e 08-102316TVI-OTIR/01).

## ***Precedentes Judiciais (nacionais)***

“Pedido de patente relativo a “Aperfeiçoamento em Frascos” que se considera privilegiável por produzir efeito técnico imprevisível, que o diferencia

71 Informações sobre esse tribunal podem ser encontradas em [http://www.domstol.no/DATemplates/Article\\_\\_\\_10538.aspx?epslanguage=NO&otherlanguage=true](http://www.domstol.no/DATemplates/Article___10538.aspx?epslanguage=NO&otherlanguage=true).

do produto de patente francesa, considerado idéia-mãe do invento. Interpretação do art. 8º, do Código de Propriedade Industrial (DI n. 1.005, de 1969)” Tribunal Federal de Recursos, Min. Ooto Rocha, Embs. Na AC 34.808, DJ 19.10.1978.

“A atividade inventiva pressupõe que a inovação não decorra obviamente do estado de arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos seus conhecimentos já acessíveis. A invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais, resultando em um efeito novo ou diferente” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Aluísio Mendes, AC 1994.51.01.010735-2, DJ 30.06.2008.

“Anterioridades impeditivas. Patente britânica de 1954 prevendo oito furos no cubo para fixação da roda a diferentes marcas de veículos. Catálogo italiano de anéis de centralização para rodas, de abril//1992. Mera reunião de dois conceitos no estado da técnica. Ausência de novidade e atividade inventiva, necessários para patenteabilidade (artigos 11 e 13, da LPI). Remessa desprovida. - Sentença que acolhe pedido de nulidade do privilégio de invenção nº PI 9203685-6, depositado em 15/09/1992, relativo a um “aperfeiçoamento em roda de liga leve para veículos diversos”. - Primeira anterioridade impeditiva: Patente Britânica nº GB 794345, depositada em 27/10/1954 e publicada em 30/04/1958, tratando-se de roda construída em material plástico e dotada de pneu maciço, dispoendo de oito furos no cubo, para fixação da roda a diferentes marcas de veículo. - Segunda anterioridade impeditiva: Catálogo de Anéis de Centralização para Rodas, da empresa italiana A. Benzoni & C., em abril/1992, comprovando que a aplicação da roda a veículos com diferentes diâmetros de eixo já era no domínio público. - Inovação na Patente da Ré reduzida a reunir os dois conceitos, já compreendidos no estado da técnica. - Ausência de novidade e atividade inventiva, retirando a Patenteabilidade do suposto invento da Ré (artigos 11 e 13, da LPI)” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcia Helena Nunes, AC 1997.51.01.013956-1, DJ 09.02.2006.

Sobre visão equivocada de que a atividade inventiva seria critério dado à subjetividade:

“É cediço que a análise de atividade inventiva é das mais polemicas em matéria patentária, envolvendo, como se sabe, alto grau de subjetividade e capacidade técnica (...) À luz da lei, portanto, inexistente atividade inventiva quando se constata que um técnico da área é plenamente capaz de desenvolver a mesma invenção de forma simples, sem grandes esforços, tendo como base artigos, patentes, livros e outros materiais disponíveis” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AI 2008.02.01.013334-9, DJ 12.01.2009.

Quanto ao critério de “sugestão”

“Reconhecimento da patenteabilidade da invenção no que respeita à reivindicação 2, a ser transformada na reivindicação aprovada, pois prever rasgos e furos nas peças de montagem para permitir a aplicação de solda internamente, de maneira invisível, em substituição à aplicação usual de solda feita externamente é considerado invenção, por não se tratar de decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica porque isto não foi previsto ou sugerido anteriormente, conforme parecer final da Diretoria de Patentes do INPI” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2000.51.01.001948-9, DJ 31.01.2007.

Quanto ao critério de solução contrária ao senso comum:

“A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.513998-3, DJ 02.07.2008.

“Outro requisito para que a invenção seja privilegiável é que esta possua atividade inventiva (inventividade). A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto não a adotaria.” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 200451015349930, DJ 04.02.2009.

Utilizando o critério de “efeito técnico novo” do Código de 1971:

“a mera escolha ou troca do material utilizado em determinado invento apenas não implica em atividade inventiva se não houver efeito técnico novo” TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, ED AC 2004.51.01.513998-3, DJ 06.10.2008.

Apreciando a noção de antecipação:

“Não há entendimentos conflitantes nos laudos periciais elaborados pelo expert do Juízo, no presente caso. Se levado em conta as reivindicações da PI 9502410-7 em comparação com as patentes americanas apontadas como anterioridades, pode-se concluir pela ausência de atividade inventiva, pois a técnica utilizada no registro de água que possibilita a mistura de água quente e fria, independentemente do tipo de válvula, pois a mis-

tura tem que acontecer, já havia sido antecipada pelas citas anterioridades norte-americanas. Assim, analisando os laudos periciais e pareceres técnicos juntados aos autos, pode-se concluir pela inexistência do requisito da atividade inventiva no objeto da PI 9502410-7. IV - Tratando-se de demanda que gira em torno de matéria eminentemente técnica (existência ou não de atividade inventiva), a prova pericial deve ser prestigiada, e só haveria razão para sua desconsideração, se os elementos fáticos e o conjunto probatório constantes dos autos demonstrassem, de forma concreta, conclusão em sentido contrário” TRF-2, 1ª Turma Especializada, AC 200551015163564, Des. Aluisio Mendes, DJ 06.02.2009.

### [E] ESTADO DA TÉCNICA EM ATIVIDADE INVENTIVA

O *estado da técnica* é aquele definido no art. 11 para efeitos de apuração de *novidade*. Com uma única distinção: para efeitos de *atividade inventiva*, não se leva em conta a *anterioridade ficta* a que se refere o art. 11§ 2º.

### Precedentes Judiciais

“A compreensão do que esteja no estado da técnica é de fundamental importância tanto na aferição da novidade quanto da atividade inventiva. E esse estado da técnica não comporta questionamento quanto à sua temporalidade. O fato de haver uma anterioridade de 40 anos como condição existente tanto para o exame da novidade quanto da atividade inventiva não ilide a possibilidade de se concluir como sendo impeditiva de registro de patente, conforme entendimento doutrinário; e o texto legal é enfático quanto a isso, ao reconhecer como estado da técnica “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2005.51.01.516356-4, DJ06.02.2009.

“Diante de tudo o que foi ponderado, entendo que assiste razão ao apelante, inexistindo qualquer fundamento para a suspensão do procedimento administrativo de nulidade diante da plena validade do parecer técnico publicado na RPI n.º 1855, que entendeu pela ausência de atividade inventiva na patente PI 9509257, haja vista que, como já salientado, os efeitos técnicos propalados pelo titular do privilégio (aumento da potência e melhora do perfil de segurança do fármaco) na realidade se traduzem no aumento de biodisponibilidade do ingrediente ativo pela mera redução das suas partículas, o que seria óbvia para um técnico no assunto. É necessário lembrar, quando a esse aspecto, que não representa nenhum

óbice a aferição da atividade inventiva a consulta a documentos diversos, desde que publicados em data anterior à prioridade do requerimento de patente, como previsto no item 1.9.2.2 das Diretrizes de Exame de Patentes, publicado na RPI nº1669 de 31.12.2002 (“Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido”). Frise-se, outrossim, que não deve prosperar a ressalva feita pelo perito judicial de que, quanto aos conceitos de biodisponibilidade e potência utilizados como premissas pelo INPI, “as informações clássicas, que constam em livros textos, devem ser levadas em consideração à luz de uma tendência geral e não como uma ‘lei geral da ciência’”. Com efeito, tais conceitos foram obtidos pelo INPI mediante consulta a trabalhos consagrados na área de farmacologia que constituem obras de referência nesse campo do conhecimento humano, não devendo ser simplesmente desconsiderados.” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Voto Vencido do Des. André Fontes, AC 2008.51.01.814865-4, 30.11.2010.



## Art. 14 Ato Inventivo

Art. 14. O modelo de utilidade [a] é dotado de ato inventivo [b] sempre que, para um técnico no assunto [c], não decorra de maneira comum ou vulgar [d] do estado da técnica [e].

### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistente

### *ATO NORMATIVO DO INPI*

#### *Das Diretrizes (2002):*

##### 1.9.2.3 Ato inventivo:

Considera-se que existe ato inventivo quando a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência.

O ato inventivo é da mesma natureza que a atividade inventiva, mas com menor grau de inventividade.

O fato da modificação ser considerada óbvia não exclui a possibilidade de ser patenteada como modelo de utilidade. Possíveis exemplos de ato inventivo são:

- (a) substituição de parafusos por encaixes de pressão,
- (b) a modificação de forma e estrutura de um aparelho telefônico inicialmente utilizado, em que a modificação consistiu em integrar o transmissor e o receptor numa só peça, visando seu uso prático,

(c) combinação/conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).

Por outro lado, quando um documento descreve um objeto tendo uma disposição diferente do modelo de utilidade reivindicado mas ambas apresentam as mesmas condições de aplicação ou uso prático pode-se alegar que o modelo de utilidade não apresenta ato inventivo.

É o caso também de pequenas modificações na forma do objeto que são óbvias e resultam em objetos tendo a mesma melhoria funcional de objetos conhecidos do estado da técnica, como mudança de forma redonda para quadrada.

### ***Ato normativo de 2012:***

#### 4.3.3. Ato Inventivo

Art. 14 — O Modelo de Utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

A nova forma ou disposição e o resultado do ato inventivo. Para um objeto já existente no estado da técnica, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre esses dois objetos, o proposto pelo pedido e o antecipado pelo estado da técnica. Ou seja, a diferença não deve ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto.

A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve a disposição as meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão.

Na avaliação de ato inventivo devera ser preferencialmente, utilizado apenas um único documento de anterioridade. Em algumas situações em que detalhes construtivos do objeto sejam encontrados de forma complementar em outro documento de anterioridade, este poderá ser usado contra o ato inventivo do pedido em exame, desde que tal documento contemple detalhes construtivos do objeto.

Exemplo: Foi solicitado um pedido de Patente de Modelo de Utilidade para uma tampa de garrafa PET contendo pontos de enfraquecimento (A), rosca interna e um anel ligado à parte superior da tampa pelos pon-

tos de enfraquecimento, conforme figura 1. Em buscas foi encontrado um documento contendo uma tampa para líquidos que possui linhas de enfraquecimento (B), roscas internas e um anel ligeiramente maior que o anel da tampa de garrafa PET. Neste caso, a tampa para garrafa PET não é idêntica à tampa encontrada no estado da técnica, entretanto a linha de enfraquecimento (B) tem a mesma função dos pontos de enfraquecimento (A), isto é, separar a parte superior da tampa do anel e ambas tem a função de evidenciar a adulteração (abertura) do recipiente, o que sugere ausência de ato inventivo na tampa da figura 1.

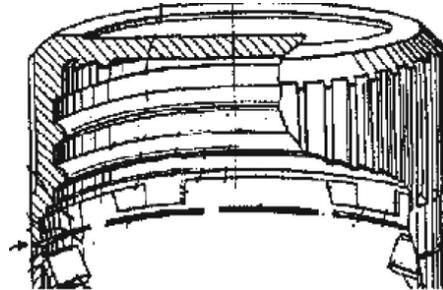
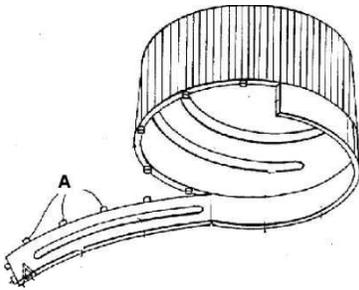


Figura 1 — Tampa para garrafa PET

Figura 2 - Tampa para recipiente de líquidos

#### 4.3.4 Melhoria Funcional

O termo “melhoria funcional” aparece no art. 9º da LPI:

Art. 9º. - É Patenteável como Modelo de Utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Um novo objeto, ainda que dotado de ato inventivo, não é Patenteável caso não tenha melhoria funcional. A melhoria funcional está relacionada à utilização do objeto, seja de forma mais prática, cômoda e/ou eficiente em seu uso e/ou fabricação. Portanto, a melhoria funcional deve ser declarada pelo depositante.

A LPI no Artigo 9º exige que a Patente de Modelo de Utilidade seja dotada de ato inventivo e que resulte em melhoria funcional no uso ou fabricação do objeto. É portanto necessário, além de haver a dita melhoria funcional, a presença de um contributo mínimo de inventividade, o ato inventivo. Se equiparássemos ato inventivo e melhoria funcional como tende a mesmo significado, isto implicaria em estar concedendo uma Pa-

tente para resultado, pois uma melhoria funcional em um objeto pode ser considerada comum ou vulgar para um técnico no assunto.

Em outras palavras, devemos entender os conceitos de melhoria funcional e ato inventivo como conceitos relacionados, porém distintos, de forma que uma variação trivial ou vulgar, que traga melhoria funcional não seja protegida por Modelo de Utilidade por falta de ato inventivo, e desta forma não se protegendo a resultado.

### **[A] ATO INVENTIVO: UM REQUISITO PARA A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE**

Para a patente de *modelo de utilidade*, requer-se *ato inventivo* e *melhoria funcional*; a *atividade inventiva* é o requisito de *contributo mínimo* (elemento qualitativo) típico da patente de *invenção*.

### **Melhoria Funcional como Fulcro de Apuração do Ato Inventivo**

Ao contrário do que ocorre com as *invenções*, no modelo de utilidade há a exigência de que o invento se distinga do estado da técnica por uma distancia, ainda que reduzida, apurada no eixo de uma *melhoria funcional*. Vide, quanto a isso, os comentários que se fazem sob o art. 9º desta Lei.

Como já dissemos, em face do ato inventivo, a melhoria funcional não é um requisito a mais, nem a mesma coisa, mas sim o *fulcro no qual se apura o ato inventivo*. Onde se afere o distanciamento do estado da técnica, naquela contribuição que se faz às técnicas em questão. Nota-se que a essência do requisito tem a ver com um *processo de progresso* na seara técnica.

## [B] ATO INVENTIVO COMO CONTRIBUTO MÍNIMO

Uma vez apurado que um determinado conhecimento é uma *solução técnica para um problema técnico*, ou seja, que constitui uma *hipótese de incidência patentária* para os efeitos do art. 10, verifica-se então se há *novidade*, para os efeitos do art. 11. Como se leu sob tal artigo, é novo o conhecimento que, em face do *estado da técnica* pertinente, **não** se verifique que esteja antecipado pública, total, suficiente e certamente quanto à data por *um só documento* (ou fonte não documental) – qualquer que seja.

Dado o conhecimento como novo segundo esse critério (e só esse critério) passa-se a verificar se ele corresponde ao *outro* filtro introduzido neste artigo. Ou seja, se tal conhecimento, que já se definiu como *novo*, provê a contribuição mínima ao *estado da técnica* que justifique a concessão de uma patente de modelo de utilidade. A satisfação deste requisito representa, desta feita, o atendimento ao requisito constitucional do *contributo mínimo*.

### *Doutrina Complementar*

Quanto à questão constitucional:

TPI2010 vol. I, Cap. II, [ 5 ] § 5 . - Princípio do contributo mínimo e vol. I, Cap. II, [ 7]

Quanto à lei ordinária:

TPI2010 vol. II, Cap. VI, [ 20 ] § 2. 4. - Ato inventivo ou ato confusório?

BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C. T.; MAIOR, R. S.. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

### *Ato inventivo: além da novidade*

Primeiro, verifica-se a existência de *novidade*. Depois, e separadamente, sobre a mesma base do *estado da técnica*, verifica-se o *ato inventivo*. São dois procedimentos necessariamente separados e inconfundíveis. Como notam as Diretrizes de Exame do INPI (2002):

### 1.9.2.2 Atividade inventiva

Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva. (... O ato inventivo é da mesma natureza que a atividade inventiva, mas com menor grau de inventividade.).

## ***Precedentes Judiciais***

“De se notar que o ato inventivo necessário para a patente de modelo de invenção é menos complexo do que o exigido para a patente de modelo de utilidade. (...) diferença na redação empregada pela LPI é sutil, mas evidencia a diferença de complexidade entre a invenção e o modelo de utilidade, sendo coerente com o escopo de proteção reduzido que a legislação confere ao último – 15 anos do depósito, em oposição aos 20 anos de proteção garantidos à patente (art. 40 da LPI). (...) Ressalto que o escopo do modelo de utilidade não é solucionar problemas existentes em determinada área – esse é o objetivo da invenção -, mas sim melhorar o uso de um objeto, acrescentando maior eficiência ou comodidade” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201051018125569, DJ 02.08.2016.

“No caso da análise de um objeto funcional, com o objetivo de que este ou parte deste seja considerado MODELO DE UTILIDADE, o referido objeto terá de possuir o requisito de ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau de consistência”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Aluísio Mendes, AC 1995.51.01.002920-5, DJ 30.09.2008.

## **[C] UM TÉCNICO NO ASSUNTO**

Este “técnico no assunto” é precisamente o mesmo que aquele pertinente na tutela por *patente de invenção*, e opera precisamente sobre idênticas condições, que seu análogo sob o art. 13. Vide nossas observações sob tal artigo. No entanto sua tarefa já não será determinar um *quid imprevisum*, um efeito imprevisto, como no caso da *invenção*, mas tão-somente confirmar que há uma diferença, e que essa diferença importa em uma melhoria *funcional* e não uma simples alternativa que em nada facilite o uso ou aumente a eficiência.

## [D] MANEIRA COMUM OU VULGAR

Parece assente que, na apuração do ato inventivo, a distância do estado da técnica é reduzida. Na verdade, o que se apura é apenas a existência de uma *melhoria funcional*, como indicada sob o art. 9º. Ainda que tal melhoria seja óbvia para o técnico no assunto.

A *melhoria funcional* será alguma diferença concreta em face do estado da técnica, cujo resultado for facilitar a atividade humana, ou ainda melhorar a eficiência do objeto em questão.

Por haver um filtro qualitativo menor na separação daquilo que é invento perante o que não é, o ordenamento jurídico atende ao princípio da capacidade contributiva, atribuindo direito de exclusividade que: (i) goza de prazo menor – vide art. 42, *caput*; (ii) recebe menor tutela na hipótese de infração não-literal – uma vez que é o *modelo em si* que goza de proteção, as hipóteses de infração por equivalência são substancialmente reduzidas; e (iii) é facilmente – e legitimamente – “contornada” por outras técnicas aplicadas, ainda que tais não gozem de ato inventivo em si para obter uma outra patente.

## *Precedentes Judiciais*

“Como bem afirmado pelo Juízo a quo, a prova pericial produzida nos autos comprovou a existência dos aperfeiçoamentos tecnológicos tanto no conjunto de engates de vagões quanto em relação às alterações nas extremidades dos vagões, ressaltando, todavia, que em nenhum caso houve modificação do princípio do funcionamento do conjunto. Quanto ao primeiro engenho, não resta dúvida que resultou de ato inventivo do reclamante, que introduziu disposições novas, em relação ao estado de técnica, em objeto já existente, permitindo uma melhor utilização na função a que se destina. A inovação, neste caso, mesmo para um técnico no assunto, não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Destarte, tem-se assentado que o mencionado aperfeiçoamento (modificação da braçadeira rotativa) caracteriza-se como modelo de utilidade. No que diz respeito à alteração da caixa dos vagões, o ato inventivo caracterizou-se como um mero processo de ‘adoçamento’ (diminuição de arestas no encontro de duas superfícies), ou seja, consistiu em pequenas mudanças de formato que não introduziram princípio novo de projeto, sendo que, para um técnico no assunto, a alteração proposta pelo reclamante sobrevém

à sua mente de maneira comum, sem maiores elucubrações” Tribunal Superior do Trabalho, 4ª Turma, Min. Milton de Moura França, AIRR-433/1986-001-17-00.8, DJ 14.04.2004.

“No art. 13 da LPI, que trata da atividade inventiva exigida para as patentes de invenção, Os adjetivos utilizados na redação do supramencionado dispositivo (“evidente” e “óbvia”) permitem inferir que a invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais. Uma vez que a existência de novidade é precondição para que haja atividade inventiva, a novidade deve ser avaliada em primeiro lugar e, no caso de patentes de invenção, esta se apresenta de caráter absoluto. Já da leitura do art. 14 da LPI, observa-se que o legislador efetuou mudança no emprego dos adjetivos e tal mudança não pode ser considerada gratuita, uma vez que é regra clássica de hermenêutica aquela que preceitua que o legislador não utiliza palavras inúteis. A definição segundo a qual para o modelo de utilidade se exige que a inovação não decorra de maneira comum ou vulgar do estado encerra a noção de que dele também se exige um certo grau de inventividade, entretanto, em menor proporção do que aquele exigido para uma invenção” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2004.51.01.520978-0, DJ 16.12.2008.

“Analisando-se o modelo de utilidade em questão, no seu conjunto, compreendendo o objeto da patente como um fim em si mesmo, há que se considerar que o elemento caracterizante é o que deve gerar a melhoria funcional que distingue aquele objeto dos demais, com caráter inventivo” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500564-0, DJ 31.10.2008.

“É patenteável o modelo de utilidade que apresente novidade na forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte dele), ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e aplicação industrial. Inteligência do artigo 9º da LPI. 2 - O juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo ilidir as conclusões do expert quando os elementos dos autos comprovam sobejamente que o objeto da patente modelo de utilidade carece de novidade e ato inventivo. 3 - A extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo teor das reivindicações, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos. Inteligência dos artigos 25 e 41 da LPI. 4 - Deve ser mantida a decisão administrativa que anulou a patente modelo de utilidade quando a alegada melhoria funcional já foi antecipada em outro documento ou em uso público da mesma solução técnica e não consta na reivindicação ou no relatório descritivo” TRF-2, 2ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2008.51.01.805479-9, DJ 15.08.2012.

## [E] ESTADO DA TÉCNICA E ATO INVENTIVO

O *estado da técnica* é aquele definido no art. 11 para efeitos de apuração de *novidade*. Com uma única distinção: para efeitos de *ato inventivo*, não se leva em conta a *anterioridade ficta* a que se refere o art. 11§ 2º.



## Art. 15 Aplicação Industrial

**Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade [a] são considerados suscetíveis de aplicação industrial [b] quando possam ser utilizados ou produzidos [c] em qualquer tipo de indústria [d].**

### *DIREITO ANTERIOR*

Art. 6o. (...)

§ 3 - Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

CUP, Art. 1

3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla aceção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

TRIPs, art.27. 1

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. (...) Para os fins deste Artigo, os termos “passo inventivo” e “passível de aplicação industrial” podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos “não óbvio” e “utilizável”.

PCT, Artigo 33

Exame preliminar internacional

(...) 4) Para fins do exame preliminar internacional à invenção cuja proteção é solicitada é considerada como suscetível de aplicação industrial desde que, de acordo com sua natureza, possa ser produzida ou utilizada (no sentido tecnológico) em toda espécie de indústria. O termo “indústria” deverá ser interpretado no seu sentido mais lato, como na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

5) Os critérios precedente não servem senão para fins do exame preliminar internacional. Qualquer Estado contratante poderá aplicar critérios adicionais ou diferentes a fim de decidir se, nesse Estado, a invenção pode ou não ser patenteada.

## ATOS NORMATIVOS DO INPI

### Diretrizes (2002) 1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial

O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável.

### Diretrizes (Biotecnologia e Farmaceutica 1994)

2.36.11 Métodos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como método terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doença, no entanto, não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

## [A] APLICABILIDADE INDUSTRIAL:

### REQUISITO PARA AMBAS PATENTES

Tanto para as patentes de *invenção*, quanto para as patentes de *modelo de utilidade* o requisito deste art. 15 se aplica de igual e exata maneira.

Uma vez que se determine, por efeito do art. 10, que o conhecimento em questão constitui uma *hipótese de incidência patentária*, cabe exame sob a luz deste art. 15. Simultanea ou posteriormente ao exame de *aplicabilidade industrial*, verificar-se-á também se o conhecimento é *novo*, para os efeitos do art. 11. Após isso, verificar-se-á a existência de *contributo mínimo*, ou seja, para *invenções*, a *atividade inventiva*, na forma do art. 13; caso se trate de *modelo de utilidade* (definido segundo o art. 9º), o *ato inventivo* definido pelo eixo da *melhoria funcional*, segundo o art. 14. Enfim, verificar-se-á a existência de alguma *rejeição categórica* por força do art. 18, e se estão satisfeitos os requisitos do art. 24.

### ***Aplicabilidade industrial e a noção de invento industrial***

Até a construção de um direito homogeneizado de patentes no plano europeu, através da Convenção de Munique, parte da definição do que é *invento industrial*, hoje missão do art. 10 desta Lei, cabia à noção de *utilidade industrial* ou *aplicabilidade industrial*.

A noção de *utilidade industrial*, de quem Gama Cerqueira notava a imprecisão, significava em resumo que a solução protegida deveria resolver um problema do campo da utilidade (excluídos os conhecimentos que só aumentassem o estoque da ciência ou das cogitações), e no domínio técnico, ou seja, numa área que nem fosse das aplicações abstratas (como métodos de contabilidade), nem da eficácia predominantemente estética.

Essa missão, sob a inspiração da Convenção da EPO, passou nesta Lei 9.279/96 para o art. 10. A industrialidade deixa de ser um entre outros requisitos de patenteabilidade, para tornar-se uma condição vestibular, que indica a pertinência do sistema de patentes para a proteção de uma determinada criação intelectual. Como visto, o art. 10 define a *hipótese de incidência do sistema de patentes*.

## *A atual função da aplicabilidade industrial: repetibilidade*

Além de duplicar a noção de industrialidade constante do art. 10, o art. 15 agora mantém uma função específica: a de exigir que, para um conhecimento técnico justificar a patenteabilidade, ele deve ser suscetível de aplicação repetível em escala industrial.

É um requisito clássico de patenteabilidade<sup>72</sup>:

“A invenção deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a idéia do inventor é condição essencial para o reconhecimento legal dela. Isso significa que a invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor a relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção”<sup>73</sup>.

A atualidade dessa noção está manifestada, por exemplo, nas diretrizes do INPI para o setor biotecnológico e farmacêutico:

Métodos contraceptivos em seres humanos (...) não são patenteáveis por serem considerados não suscetíveis de aplicação industrial, uma vez que são aplicados em caráter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetíveis de aplicação industrial, os tratamentos cosméticos que só possam ser aplicados em caráter privado e individual.

---

72 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003., (p. 153)

73 Num exemplo de Antonio Abrantes: “A TIM criou um serviço chamado TIM casa. Com o TIM Casa o usuário pode realizar chamadas locais para telefones fixos do mesmo DDD quando estiver na sua casa, a partir de uma assinatura mensal mais barata que a da linha fixa. O usuário se cadastra no serviço e 24 horas após o cadastramento disca para um código, quando estiver em casa, para reconhecimento do local de onde deseja usufruir do pacote contratado. O serviço é renovado a cada mês desde que o usuário tenha uma quantia mínima de créditos ativos e válidos. Este serviço é patenteável? Não, uma vez que o serviço descrito consiste basicamente em operações realizadas por um agente humano, como habilitar serviço e discar para códigos e, portanto, destituído de aplicação industrial. Caso este serviço implique em alguma mudança de programação na central telefônica, esta modificação na central, seja por hardware ou software, poderá ser objeto de patente.”

Trata-se da noção de *repetibilidade técnica*, que se distingue da *reproduzibilidade*, objetivo visado pelo art. 24, que exige a descrição da solução técnica de forma capaz a possibilitar o conhecimento intelectual da solução técnica, de forma a reencenar o invento na indústria<sup>74</sup>.

## **Doutrina Complementar**

TPI1946 vol. II, no. 51-52, p. 435-437

TPI2010 vol. II, cap. VI, [ 2 ] § 4 . - Utilidade Industrial

## **[B] SUSCETÍVEIS DE APLICAÇÃO INDUSTRIAL**

Não se exige que haja utilização da solução técnica, efetiva e demonstrada, na indústria. O que é necessário é que ela seja *aplicável*. Assim, excluídas as soluções que sejam, por definição, insuscetíveis de qualquer aplicação, como as hipóteses de “moto contínuo”, que desconhecem a segunda lei da termodinâmica.

---

74 Dissemos, em 1990: “Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa reproduzi-las - como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção. Tal dificuldade, no caso de microorganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produtos em instituições que, tal como os escritórios de patentes, podem, dentro dos limites da lei pertinente, “publicar” a tecnologia, oferecendo algum tipo de acesso ao público. Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação e não somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de dados que permitam a reprodução intelectual do invento. Esta noção é expressa pela diferença entre reprodutibilidade, isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva, por sua aplicação material, e a repetibilidade, ou seja, a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado. O sistema de patentes industriais clássico exige a reprodução - que expande o estado da arte - e não a simples repetição - que expande a produção industrial (Daus, s.d.:196). Ocorre que, freqüentemente, no caso de tecnologia do campo da biologia, a capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objeto da tecnologia: uma nova variedade de planta perpetua-se e multiplica-se independentemente da atividade intelectual do homem. Até o advento da engenharia genética, o conhecimento e o controle dos processos de reprodução eram bastante tênues, o que impedia àquele que obtinha a nova variedade não só assegurar a terceiros a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade.” BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre\\_propriedade\\_intelectual.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf).

## ***Precedentes Judiciais***

“Ao dizer o experto do Juízo que é suscetível de utilização industrial, está se referindo a definição do que se entende por aplicabilidade industrial segundo o art. 15 do Novo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.05.1996). mais clara a definição do que no Código de 1971, segundo o magistério de DANNEMANN. SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA (ob cit, pág. 56). Segundo o seu magistério “este artigo elimina eventuais dúvidas neste sentido, estipulando que indústria deve ser interpretada em seu sentido mais amplo, como qualquer ramo da atividade produtiva. Essa nova definição está mais de acordo com previsão semelhante contida no art. 1 (3) da Convenção de Paris” TRF-2, 3ª Turma, J.C Alberto Nogueira Junior, AC 97.02.22594-9, DJ 12.02.2004.

“Entretanto, para a conclusão de aplicabilidade industrial, necessária à formulação do pedido de patente, tenho que apenas os testes em Blumenau já se faziam suficientes. Era saber que o invento funcionava e que poderia ter aplicação industrial. Em que âmbito isso se afirmaria (se regional ou nacional), isso não era o escopo da patente, não se podendo inferir, portanto, que essa ampliação se relacionasse a um pré-requisito” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.01382-0, DJ 02.05.2004.

### **[C] UTILIZADOS OU PRODUZIDOS**

A aplicabilidade se fará em qualquer das duas modalidades de industrialidade: *atividades* (processo) ou *bens* (produtos). Serão patenteáveis (considerando-se este art. 15) as soluções que importarem em *atividades*, ou seja, a utilização de sequencias reiteradas de passos, visando um fim determinado; mas também o serão as *coisas* (objetos tangíveis) que, produzidas, em escala industrial, importarem em resultados constantemente iguais.

**[D] EM QUALQUER TIPO DE INDÚSTRIA**

A aplicabilidade a que se refere este artigo pode dar-se em qualquer atividade econômica, como já o prescrevia o texto de 1882. Não é o tipo de atividade em que se aplica, mas a maneira da aplicação, que caracteriza o atendimento ao filtro deste art. 15: um teste olfativo, como atividade pessoal e insuscetível de repetibilidade controlada, mesmo no setor mecânico, não terá aplicabilidade industrial. Um processo de afinação automática das cordas de um violino, durante um concerto, poderá em tese ser protegido.



## Seção II Da Prioridade

### Art. 16 Prioridade Internacional

Art. 16. Ao pedido de patente [a] depositado em país que mantenha acordo com o Brasil [b], ou em organização internacional [c], que produza efeito de depósito nacional d], será assegurado direito de prioridade[e], nos prazos estabelecidos no acordo [f], não sendo o depósito invalidado [g] nem prejudicado [h] por fatos [i] ocorridos nesses prazos [j].

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil [k].

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante [l].

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito [m].

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples [n].

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem [o].

§ 7º A falta de comprovação [p] nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade [q].

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade [r].

## **DIREITO ANTERIOR**

Art.17 - O pedido de privilégio, depositado regularmente em país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional, terá assegurado direito de prioridade para ser apresentado no Brasil, no prazo estipulado no respectivo acordo.

§ 1 - Durante esse prazo, a prioridade não será invalidada por pedido idêntico, sua publicação, uso, exploração ou concessão da patente.

§ 2 - A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado de tradução, na íntegra, contendo o número, a data, o título, o relatório descritivo e as reivindicações relativas ao depósito ou à patente.

§ 3 - A apresentação desse comprovante, quando não tiver sido feita juntamente com a do depósito, deverá ocorrer até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do mesmo depósito, sob pena de perda da prioridade reivindicada.

§ 4 - No caso de antecipação do exame na forma do ART.18, o depositante será notificado para apresentar o citado comprovante dentro de 90 (noventa) dias, observado o prazo limite a que se refere o § 3 deste artigo.

## **DIREITO INTERNACIONAL RELEVANTE**

Convenção de Paris

ART.4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

B. Em conseqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalida-

do por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.

C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.

3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Repartição se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.

4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

D. 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efetuada.

2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da autoridade competente, particularmente nas patentes e suas descrições.

3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido estará isenta de qualquer legalização e poderá, em qualquer caso, ser apresentada, sem ônus, em qualquer momento no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de certificado da data da apresentação, expedido pela mesma autoridade e de tradução.

4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no momento da apresentação do pedido. Cada país da União determina-

rá quais as conseqüências da omissão das formalidades previstas no presente artigo, as quais não poderão exceder a perda do direito de prioridade.

5) Ulteriormente poderão ser exigidas outras justificativas. Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número desse pedido; essa indicação será publicada nas condições previstas no parágrafo 2 acima.

E. 1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado num país, em virtude de um direito de prioridade baseado no pedido de depósito de um modelo de utilidade, o prazo e prioridade será somente o fixado para os desenhos ou modelos industriais.

2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de prioridade baseado num pedido de patente e vice-versa.

F. Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país. No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

G. 1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir o pedido num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente, conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.

H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contanto que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

I. 1) Os pedidos de certificados de autor de invenção depositados num país em que os requerentes têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, darão origem ao direito

de prioridade instituído pelo presente artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção.

2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção se beneficiará, segundo as disposições do presente artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de patentes de invenção, de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.

Artigo 4 bis

1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal. (...)

5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN 31/2013**

Art 10 A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado da tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente.

Art 11 Quando os dados identificadores dos pedidos constantes da certidão de depósito ou documento equivalente estiverem conformes aos do requerimento de depósito do pedido, poderá ser feita declaração, no respectivo formulário de depósito, ou em apartado, até a data da apresentação do documento hábil, com os mesmos efeitos da tradução simples prevista no § 2º do art. 16 da LPI .

Art. 12 Caso a reivindicação de prioridade feita no ato de depósito seja suplementada por outras, conforme § 1º do art. 16 da LPI, não será alte-

rado o prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito do pedido (art. 16 da LPI), para as respectivas comprovações.

Art. 13 Se o documento que deu origem à prioridade for de depositante distinto daquele que requereu o pedido no Brasil, por cessão de direitos, deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão, firmado em data anterior à do depósito no Brasil, ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notariação/legalização e acompanhado de tradução simples ou documento bilingue.

§ 1º - As formalidades do documento de cessão do direito de prioridade serão aquelas determinadas pela lei do país onde houver sido firmado.

§2º - Presume-se cedido o direito de depósito e o direito de prioridade em caso de pedidos de patente cujo depositante seja empregador ou contratante do inventor, desde que apresentado o documento comprobatório de tal relação e da cessão dos futuros inventos, ou documento equivalente.

Art. 14 O pedido de patente depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade (prioridade interna) ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º - A reivindicação de prioridade será feita no ato do depósito através da indicação do número e data do pedido anterior.

§2º - O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado e publicado.

## **[A] PRIORIDADE: PARA TODAS AS PATENTES**

A *prioridade* é uma das exceções ao conceito de *estado da técnica*, definido no art. 11, e se aplica a ambos tipos de patentes.

Pela aplicação deste mecanismo, o momento de apuração do *estado da técnica* se desloca para hiato temporal pretérito ao exercício do *direito de pedir patente* no Brasil, e será exercido à data de um *depósito estrangeiro* anterior.

## *Depósito de patente*

O art. 16 se refere a *depósito de patente*. Não se limita a depósito de um mesmo tipo de patente. Assim, um depósito de qualquer tipo de patente<sup>75</sup> pode deflagrar *prioridade* nos termos deste artigo<sup>76</sup>.

## *Múltiplos depósitos*

Um depósito nacional que se beneficie de *prioridade* pode referir-se a múltiplos depósitos estrangeiros. A CUP regula, para os efeitos descritos por ela, o uso do prazo de *prioridade* nesses casos.

## *Doutrina Complementar*

TPI1946, vol. III, no. 345-352, p. 1065-1068

TPI2010, vol. II, Cap. Vi, [ 4 ] § 4. 2. - *Prioridade*.

## **[B] DEPOSITADO EM PAÍS QUE**

## **MANTENHA ACORDO COM O BRASIL**

A Lei 9.279/96 condiciona o efeito deste artigo à existência e validade de um ato internacional entre o Brasil e o país no qual o *depósito* pretérito estrangeiro foi feito. Se o país não mantém acordo que preveja a *prioridade*, o *depósito* não gozará de tal benefício.

Não basta haver acordo *lato sensu*, pois é necessário que ele preveja especificamente a *prioridade*. Aliás, não basta que haja acordo, é necessário que tenha como parte o Brasil; eis que acordos entre terceiros países, sem participação do Brasil, não dão ensejo à *prioridade*. Embora a maior parte das *prioridades* resultem

75 No caso da CUP, o art. 1º lista: “4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.”

76 Segundo a CUP, “Art. 4º E (2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de *prioridade* baseado num pedido de patente e vice-versa.”

da CUP, outros acordos multi ou bilaterais também encerram tal previsão; desta feita, não é correto referir-se à *prioridade* do art. 16 como prioridade *unionista*.

A *prioridade* resulta de um depósito num país com quem o Brasil seja parte em um acordo. Ainda que o depositante seja nacional ou beneficiário de um acordo com o Brasil, se o *depósito* não for feito em um país parte de um acordo, tal *prioridade* não haverá na forma deste art. 16. De outro lado, se um depositante não for nacional ou beneficiário de um acordo com o Brasil, o *depósito* num país que o seja dará ensejo à *prioridade*.

### ***Efeito deste artigo***

Muitos atos internacionais relativos à propriedade industrial terão a especificidade das “normas” que lhes garantem aplicação em preferência à legislação geral. Assim, por exemplo, a CUP é norma especial em face do Código em comento, contendo este preceito geral no tocante aos assuntos que cobre. Assim, num eventual confronto, entre o texto deste artigo e da CUP, ler-se-á a Convenção como a pertinente para dirimir a questão.

Mas outros atos internacionais poderão não ter o mesmo efeito.

### ***Independência das patentes***

Pelo art. 4bis da CUP, as patentes obtidas com benefício da prioridade no Brasil serão independentes daqueles *privilégios* obtidos no exterior com base no depósito que fundamentou a prioridade. Especificamente, a Convenção diz que o prazo da patente beneficiária de prioridade será igual a que não tem esse favor.

O art. 34, I, no entanto, prevê uma distinção no procedimento dos pedidos beneficiários de prioridade: quanto a ele, o examinador pode pedir documentos dos exames correspondentes no exterior.

Ressalte-se que em ações de nulidade do ato administrativo que resultou no indeferimento dos pedidos de patente é corriqueira a menção do deferimento de pedidos de patente, da mesma família tecnológica, alhures como corroboração do *suposto bom direito* do autor/titular. Entretanto, deve-se ressaltar que há sistemas jurídicos menos exigentes com relação aos critérios de patenteabilidade (em especial

a atividade inventiva) do que no Brasil. Ou seja, se indubitavelmente a prioridade – elemento pretérito à decisão meritória – deve ser levada em conta, questões atinentes às decisões administrativas estrangeiras nem sempre são persuasórias.

## ***Precedentes Judiciais***

“Não se pode confundir a prioridade admitida com relação ao depósito anterior feito, dentro do prazo previsto, pela mesma empresa em outro país da União, mesmo que tenha levado à concessão de patente naquele país, com obrigatoriedade de concessão do registro, pela autonomia de que dispõem os países da mesma União, para a análise dos pedidos nele depositados. Não só em face da aludida autonomia, prevista no artigo 4-Bis da CUP, como, no caso, em face da acolhida do recurso administrativo perante o INPI, contra a concessão da patente, cujos aspectos técnicos foram comprovados documental e pericialmente, não existem os pressupostos para a concessão do privilégio, em face da falta de novidade e de capacidade inventiva, estando as características do invento contidas em suas reivindicações dentro do estado da técnica, por ocasião do depósito” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JFC Marcia Helena Nunes, AC 95.02.08491-8, DJ 13.11.2007.

## **[C] ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL**

Determinadas organizações internacionais gozam do *jus tractuum*: elas podem ser partes em atos internacionais. Se uma organização internacional é parte em um ato internacional de que seja parte o Brasil, e esse ato preveja *prioridade*, aplica-se esse art. 16. Não haverá *prioridade* no caso de um *depósito* efetuado em qualquer organização internacional, mas somente naquelas que, como no segmento anterior, sejam sujeito de um acordo do qual o Brasil seja parte, e esse acordo preveja prioridade.

Se a lei nacional de um país indicar como *depósito nacional* aquele feito num organismo internacional do qual o Brasil não seja parte, essa remissão da lei do tal país a uma situação jurídica externa a seu sistema jurídico doméstico será levada em consideração nos termos do direito internacional privado do Brasil. Ou seja, não necessariamente tal *depósito* facultará o exercício dos benefícios deste artigo.

### [D] EFEITO DE DEPÓSITO NACIONAL

O *depósito* que deflagra a prioridade é somente aquele que tenho o efeito de *depósito nacional*. Argui-se que esta cláusula se refere exclusivamente à antecedente, e que só se exigiria o efeito de *depósito nacional* quando esse fosse feito em organismo internacional. Mas não é isso que resulta dos princípios de interpretação de textos jurídicos.

Em se tratando da CUP, esse efeito de *depósito nacional* se consegue com o “pedido nacional regular”, sendo esse “qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido”.

### [E] DIREITO DE PRIORIDADE

*Prioridade*, neste artigo, é a prevalência de um ato realizado no exterior, nos termos de um tratado internacional, sobre um ato ou fato realizado no país (ou em qualquer parte, com efeitos no Brasil), nos termos desta Lei 9.270/96. Essencialmente o ato que prevalece é o *depósito de um pedido* perante uma repartição estrangeira. Uma vez efetuado tal *depósito*, pelo prazo previsto no ato internacional, nenhum ato ocorrido no Brasil ou no exterior terá efeito em detrimento daquele *depósito originário* estrangeiro.

Ou seja, da *prioridade* resulta que o *estado da técnica* relevante seja o da data do *depósito estrangeiro*, e não do exercício do *direito de pedir patente* no Brasil.

A CUP exemplifica os atos ou fatos que não terão efeitos, positivos ou negativos, se em detrimento do *depósito* estrangeiro beneficiário da prioridade:

outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca.

Os atos ou fatos efetuados antes do *depósito* estrangeiro, porém, não são afetados pela prioridade: se o nacional exerceu seu *direito de pedir patente* (no Brasil) em agosto, e o *depósito* estrangeiro se verificou em setembro, não haverá *prioridade*.

Assim, em essência, o titular de uma prioridade tem o direito de ver sua novidade apurada à data do primeiro depósito no país de origem. Em outras palavras, é a data desse depósito original – e não a do seu requerimento no país para o qual a proteção é pretendida – que deverá ser considerada, para todos os fins de direito.

### ***Prioridade: uma faculdade***

A *prioridade* é uma faculdade, não uma obrigação. O estrangeiro não residente pode reivindicar ou não a sua *prioridade*. Não reivindicando, seu *depósito* será tratado na mesma maneira que um pedido nacional.

Pela mesma razão, o estrangeiro não residente poderá pedir patente no Brasil mesmo depois da expiração do prazo de prioridade. Se o objeto de um seu eventual pedido estrangeiro ainda não tiver ingressado no *estado da técnica* à data do *depósito* nacional, o pedido brasileiro poderá resultar em patente.

Exercida a faculdade, a *prioridade* não garante a patente. Apesar da prioridade, o pedido pode ser recusado, por razões específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela conclusão de que não há novidade. Mesmo se concedida no exterior a patente à qual a *prioridade* se refere, não há qualquer vinculação entre este privilégio e a concessão da patente brasileira, se for concedida. Aplica-se aqui o princípio convencional da *independência das patentes*.

### ***Prioridade: um direito***

A prioridade é uma situação jurídica negociável. É suscetível de cessão, como o indica o especificamente o parágrafo sexto, e de todos os atos compatíveis com um bem jurídico patrimonial. Note-se que é um bem distinto do *direito de pedir patente*, também suscetível de negociabilidade. Este é uma pretensão resultante de um invento, que pode ser em grande parte não antecipado; aquele é uma pretensão de computar o estado da técnica em data anterior ao exercício do *direito de pedir patente*.

#### **[F] NOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO ACORDO**

O prazo de prioridade **não** é doze meses para patentes de invenção e de modelo de utilidade. Este é o prazo estipulado em CUP, e só vale para os depósitos regulados por esse acordo.

A remissão ao acordo inclui não só o termo em dias, mas as demais “normas” relativas à contagem e à eficácia do prazo<sup>77</sup>.

## ***Precedentes Judiciais***

“Tratando-se de um modelo de utilidade, o prazo para depósito do pedido de prioridade em outro país, é de 12 meses contados da data do primeiro depósito no país de origem. O modelo objeto das patentes norte-americanas depositadas e abandonadas está incluído na patente anulanda. E a partir da data dos depósitos daquelas que se conta o prazo de 12 meses previsto no art. 4 da Convenção da União de Paris” TRF-3, 1ª Turma, J.C. Sallete Nascimento, AC 91.03.002816-0, DJ 21.02.1995.

### **[G] NÃO SENDO O DEPÓSITO INVALIDADO**

Lendo essa cláusula à luz da CUP<sup>78</sup>, o “depósito” a que se refere este trecho é o depósito feito no Brasil. Assim, não se entenderá como desprovido de eficácia esse depósito aqui, como resultado dos atos eventualmente ocorridos desde a data do depósito estrangeiro até a data, dentro do período de prioridade, em que se faz o pleito no Brasil.

### **[H] NEM PREJUDICADO**

Trata-se aqui de outros efeitos além da retirada de eficácia do depósito no Brasil de pedido beneficiário de *prioridade*. Um desses efeitos é mencionado especificamente na CUP: “esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal”. Assim, mesmo o uso de invento original e de boa fé, ocorrido inicialmente no período de *prioridade* não dará origem ao *uso anterior* previsto no art. 45.

77 No caso de CUP, “2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado. 3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Repartição se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte.”

78 “o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo”.

## [I] POR FATOS

Nenhum ato ou fato jurídico ocorrido durante o período de *prioridade* afastará os efeitos desta. Nem atos *positivos* (como o exercício de *direito de pedir patente* por terceiros) nem fatos negativos (como o lançamento do objeto do *depósito estrangeiro no estado da técnica*, seja pelo próprio beneficiário da *prioridade* ou seja por terceiro).

## [J] OCORRIDOS NESSES PRAZOS

A prioridade é – como lembrava Gama Cerqueira -, uma imunidade contra quaisquer atos e fatos que pudessem afetar a *novidade* de um pedido. Mas a imunidade é temporária. O exercício do *direito de pedir patente* de qualquer terceiro antes de *depósito estrangeiro* não será obstado pela *prioridade*, como não será qualquer pedido de terceiro efetuado após o prazo de prioridade, se o beneficiário da imunidade não a exerceu a tempo (e o objeto do respectivo *depósito estrangeiro* não já tivesse ingressado no *estado da técnica*).

## Precedentes Judiciais

“Administrativo. Propriedade industrial. Patente de invenção. Prioridade. Art. 17 do CPI (lei 5772/71); Convenção de Paris, art. 4.. Somente o depósito regular, de pedido de privilegio, assegura o direito de prioridade. No caso, não foi apresentada documentação hábil do país de origem, acompanhada de tradução, no prazo de 180 dias do pedido depositado no Brasil. Decretação pelo INPI da perda das prioridades. Improvimento da apelação” Tribunal Federal de Recursos, 5ª Turma, Ministro Pedro Acioli, AC 61514, DJ 15.02.1984.

“baseia-se no direito de prioridade da Impetrante, por força daquele primeiro pedido. É de se considerar que além do aludido exercício do direito de prioridade, a partir do pedido de depósito da patente, terceiros ficam impedidos de obtê-la” TRF-2, 2ª Turma Especializada, J.C. Alfredo França Neto, Apelação em Mandado de Segurança 2001.02.01.015952-6, DJ 16.06.2005.

“Ora, é com base nesse depósito que a empresa reivindica e obtém a prioridade unionista no Escritório Europeu de Patentes (EP237929B1). Tem-se, portanto, que o primeiro pedido de patente depositado na Suíça

gera o direito de prioridade à depositante e, conseqüentemente, o direito à concessão da Patente Européia” TRF-2, 1ª Seção Especializada, J.C. Alfredo França Neto, Ação Rescisória 2002.02.01.045087-0, DJ 30.05.2005.

“Como visto do art. 21, (1) e (2), do PCT, ao se ingressar com o requerimento de concessão de patentes, via PCT, já se deflagra o processo do pedido de patente para todos os efeitos jurídicos, com as seguintes etapas: depósito, que vale para todos os países designados e concede a prioridade de unionista” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2005.51.01.522494-2, DJ 03.07.2008.

### **[K] REIVINDICAÇÃO**

A prioridade é faculdade reivindicável. Acaso não seja solicitada, **não** será objeto de reconhecimento *ex officio*. Distingue-se a reivindicação e a instrução desta. A reivindicação se fará no ato do pedido no Brasil, acompanhado ou não de documentos que a instruem.

Os documentos exigíveis para fundamentar a reivindicação estão citados no § 2º e o prazo máximo para apresentação destes está no § 3º.

### **Suplementação da reivindicação**

Como já indicado, pode-se aproveitar, no pedido brasileiro, múltiplas *prioridades*. Este parágrafo faculta que as subseqüentes sejam apresentadas após o ato de depósito, nos sessenta dias deste, sem prejuízo para a reivindicação.

### **[L] DOCUMENTOS PARA INSTRUIR**

#### **A REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE**

Este § 2º enuncia os documentos que, necessariamente devem instruir a reivindicação da prioridade, seja no depósito, seja no prazo complementar do parágrafo anterior. Segundo o art. 34, III – será apresentada na forma daquele artigo a “tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo”.

### [M] PEDIDOS INTERNACIONAIS

Este parágrafo terceiro se volta, essencialmente, para os pedidos efetuados através do PCT; neste caso específico, a “tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente” será apresentável nos sessenta dias da entrada na fase nacional. Este dispositivo não aproveita os depósitos não exercitados através de tratados internacionais que prevejam “processamento nacional”, a par de processamento internacional. *A fortiori*, não aproveitará o *depósito* direto, sem PCT ou outro ato internacional equivalente.

### [N] “FIELMENTE CONTIDO”

Cuida-se aqui de hipótese em que se dispensará a “tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente”: quando o depósito brasileiro estiver *contido* (não “fundamentado”) no depósito que dá origem à prioridade. Aqui se exige teor idêntico, em tradução fiel, daquilo que se depositou algures. A designação “fiel” não admite maior latitude. Vide, quanto a isso, o art. 34, III.

### [O] CESSÃO DE PRIORIDADE

Trata-se aqui da hipótese de que o titular do *depósito* no exterior, suscetível de gerar *prioridade*, transfere a posição jurídica pertinente a esse direito a terceiros. Entenda-se: não se trata aqui de cessão do *direito de pedir patente*, mas da oportunidade de aproveitar-se do benefício de *prioridade*. Se há *também* cessão do *direito de pedir patente*, este *outro* negócio jurídico não se beneficiará deste parágrafo 6º.

### [P] COMPROVAÇÃO

A “comprovação” é a submissão dos documentos apresentados segundo o parágrafo segundo. Reivindicada no prazo certo (data do depósito ou, no caso de outras prioridades além da primeira, nos sessenta dias desse) mas não *completamente* instruída até os prazos dos parágrafos 3º e 4º, a consequência é a perda da prioridade. Mas não do *direito de pedir patente*, que é situação jurídica

diversa. Este será apurado normalmente, mas seu objeto não se beneficiará do deslocamento do prazo de apuração do *estado da técnica* previsto no *caput*.

**[Q] PERDA DE PRIORIDADE**

A perda de prioridade não importa, necessariamente, em extinção do direito de pedir patente (D1). Se subsistente o *segredo de invento*, o pedido pode ser feito e o privilégio obtido mesmo sem prioridade.

**[R] ANTECIPAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

Este parágrafo 8º refere-se à faculdade prevista no art. 30, § 1º, de fazer antecipar a publicação.



## Art. 17 Prioridade Nacional

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade [a] depositado originalmente no Brasil [b], sem reivindicação de prioridade [c] e não publicado [d], assegurará o direito de prioridade [e] ao pedido posterior sobre a mesma matéria [f] depositado no Brasil pelo mesmo requerente [g] ou sucessores [h], dentro do prazo de 1 (um) ano[i].

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida [j].

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado [k].

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade [l].

### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistente

## **DIREITO INTERNACIONAL RELEVANTE**

CUP art. 4

4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN 31/2013**

**Art. 14** O pedido de patente depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade (prioridade interna) ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º — A reivindicação de prioridade será feita no ato do depósito através da indicação do número e data do pedido anterior.

§ 2º — O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado e publicado.

### **[A] PRIORIDADE INTERNA: COMUM ÀS DUAS PATENTES**

Este art. 17 se aplica em comum, e sem distinções, às patentes de invenção e às patentes de modelo de utilidade.

### **[B] PRIORIDADE DE UM DEPÓSITO NACIONAL**

Este artigo cuida de um mecanismo análogo ao do art. 16, com a diferença que os efeitos do *direito de prioridade* resultam não de um *depósito estrangeiro*, mas de um *depósito nacional* anterior.

Este depósito anterior será primígeno e subjetivamente original: seu objeto não foi ainda objeto de exercício de *direito de pedir patente* em nenhum outro lugar, pelo mesmo requerente ou seu antecessor de direitos, antes do primeiro *depósito nacional*.

### **[C] SEM REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE**

Além de exigir que o *depósito anterior* seja subjetivamente original, a lei impõe como condição do benefício de prioridade que tal mesmo *depósito anterior* não tivesse arrogado *nenhuma* reivindicação de prioridade (a do art. 16 ou mesmo a do art. 17), ainda que para parcelas de seu objeto. Ou seja, o dispositivo evita remissões de segundo grau para as prioridades nacionais. Limita-se a projeção retroativa da análise dos requisitos de patente para mais de uma oportunidade, eis que tanto o período de graça quanto a faculdade de prioridade são exceções ao princípio da novidade absoluta.

### **[D] NÃO PUBLICADO**

O que a lei exige é que, para exercício da prioridade nacional, o objeto do *depósito anterior* não tenha entrado no *estado da técnica* – por publicação ou qualquer outro meio. O dispositivo pertinente de CUP diz “sem ter sido submetido a inspeção pública”. Nota-se que a publicação importa em decadência da faculdade jurídica quanto a prioridade nacional.

### **[E] DIREITO DE PRIORIDADE**

O direito de *prioridade*, neste artigo, refere-se à pretensão de ver o *estado da técnica* apurado à data do *depósito anterior*.

### ***Prioridade interna: uma faculdade***

A *prioridade* é uma *prerrogativa*, oriunda de um funtor permissivo, não se trata de uma obrigação. O depositante no País (nacional ou estrangeiro não residente) pode reivindicar ou não a sua *prioridade interna*. Não reivindicando, seu *depósito* posterior terá seu *estado da técnica* apurado à data do *depósito* posterior.

Exercida a faculdade, a *prioridade* não garante a patente. Apesar da *prioridade*, o pedido pode ser recusado, até mesmo pela conclusão de que não há *novidade*.

### ***Prioridade interna: um direito***

A *prioridade* é uma situação jurídica negociável. É suscetível de cessão, e de todos os atos compatíveis com um bem jurídico patrimonial. Note-se que é um bem distinto do *direito de pedir patente*, também suscetível de negociabilidade. Este é uma pretensão resultante de um invento, que pode ser em grande parte não antecipado; aquele é uma pretensão de computar o estado da técnica em data antecedente ao exercício do *direito de pedir patente*.

### ***Prioridade interna e certificado de adição***

Os dois mecanismos têm elementos fáticos em comum: ambos perpassam por um processo inovador contínuo, no qual ocorre um *depósito* de patente, e a inovação prossegue. No caso deste artigo 17, atendidos seus pressupostos, o *depósito* anterior é abandonado, mas, para aquilo que integra o novo *depósito*, mantém-se o *exame do estado da técnica* à primeira data, tanto para apuração de *novidade* quanto de *atividade inventiva*.

No certificado de adição, o *depósito* anterior mantém-se como o instrumento pelo qual se manifesta o *direito de pedir patente*, e será examinado como tal; mas os elementos adicionados serão examinados quanto ao *estado da técnica* à data do pedido de adição e, em face do pedido aditado, e só deste, não se exigirá *atividade inventiva*.

### [F] PEDIDO POSTERIOR SOBRE A MESMA MATÉRIA

Esse direito de fazer examinar o *estado da técnica* à data do *depósito* anterior refere-se às parcelas da técnica existentes no *depósito* posterior. Não se imagine que, pelo teor desta cláusula, só caiba *prioridade interna* nos casos em que o mesmo *invento industrial* seja reivindicado nos dois depósitos; a *solução técnica* pode ser a mesma, diversa, ou mais elaborada, e o *problema técnico* igualmente pode ser diverso. Assim, leia-se “pedido posterior no qual conste a mesma matéria técnica”. Nada veda que a prioridade interna leve em conta pedido antecedente que se refira a apenas alguma entre tantas reivindicações do novo pedido.

### [G] CONGRUÊNCIA SUBJETIVA

O direito de *prioridade* deste art. 17 é sempre acessório a um *direito de pedir patente*, ainda que dele se possa destacar. Assim, quem o pode exercer é o legitimado a um *direito de pedir patente*.

Quem se aproveita da *prioridade* é aquele que exercer o *direito de pedir patente* no *depósito* posterior. Que será ou o mesmo legitimado do *depósito* anterior, ou terceiros, a quem a *prioridade* tenha sido transferida, junto com o *direito de pedir patente* relativo ao novo pedido ou para colar-se a um *direito de pedir patente* diverso.

### [H] OU SUCESSORES

Como já se notou quanto à *prioridade* do art. 16, trata-se aqui de uma situação jurídica negociável. A *prioridade interna* é suscetível de cessão, como o indica o especificamente esta cláusula, e de todos os atos compatíveis com um bem jurídico patrimonial. Vide as observações ao segmento anterior.

### [I] PRAZO DE UM ANO

O direito de *prioridade interna* se exerce no espaço de um ano (que é termo distinto do aplicável sob o art. 16) a partir do *depósito* anterior. Fora deste prazo, o *estado da técnica* é examinado na data do *depósito* posterior.

## [J] MATÉRIA NOVA

A matéria técnica já existente no *depósito* anterior será examinada levando em conta o *estado da técnica* relativa ao *depósito* anterior. Toda matéria acrescida será analisada levando-se em conta o *estado da técnica* relativo à nova data.

## [K] PUBLICAÇÃO DO PEDIDO ANTERIOR

Reivindicada a *prioridade interna*, o pedido anterior será arquivado *ex officio*<sup>79</sup>. A Instrução Normativa 17/2013 ainda diz: "... e publicado". Isto não encontra fundamento em lei, e a indicação do art. 29 é inadequada (vide comentários a esse artigo). Publica-se, sim, o teor do ato administrativo que declara o arquivamento irrecorrível; nunca o conteúdo técnico do pedido.

## [L] A DIVISÃO DE PEDIDOS

Prevista no art. 26, a possibilidade de divisão de pedidos procura assegurar que cada patente seja dotada de *unidade de invenção*. Dividido o pedido, o *depósito* divisionário não será *depósito* anterior para exercício do direito de *prioridade* deste art. 17.

---

79 "o que se pode depreender então da análise conjunta do artigo 17 e 29 da LPI e o artigo 4o seção A4 da CUP é que a substituição do primeiro pedido por um pedido posterior mais completo não implica na retirada ou abandono do primeiro pedido. O depositante pode simplesmente, dentro do prazo de um ano do depósito do primeiro pedido, apresentar um novo pedido ao INPI abrangendo exatamente a mesma matéria, sem que antes tenha de retirar ou abandonar o primeiro pedido. Este automaticamente, será considerado definitivamente arquivado (artigo 17 § 2o da LPI)". Luiz Guilherme de Loureiro, A Lei de propriedade industrial comentada, São Paulo: Lejus, p. 68

## Seção III

### Das Criações não Patenteáveis

#### Art. 18 Proibições Categóricas

Art. 18. Não são patenteáveis[a]:

I - o que for contrário à moral [b] , aos bons costumes [c] e à segurança [d] , à ordem [e] e à saúde públicas[f];

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico [h]; e

III - o todo ou parte dos seres vivos [i], exceto os microorganismos transgênicos [j] que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta [k].

**Parágrafo único.** Para os fins desta Lei [l], microorganismos transgênicos são organismos [m], exceto o todo ou parte de plantas ou de animais [n], que expressem, mediante intervenção humana direta [o] em sua composição genética [p], uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais [q].

## **DIREITO ANTERIOR**

ART.9 - Não são privilegiáveis

- a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração;
- b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;
- c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;
- d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas;
- e) as justaposições de processo, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo; (...)
- g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas; (...)
- j) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico.

## **DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE**

### **CUP**

#### Artigo 4 quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

### **TRIPS**

ART.27 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do ART.65, no parágrafo 8 do ART.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. (...)

2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

## ATO NORMATIVO DO INPI

### *Diretrizes de 2002*

#### 1.5.2 Proibições legais

Caso, na opinião do examinador, todas as reivindicações incidam em ao menos uma das exceções do artigo 10 ou proibições do artigo 18, então deve-se emitir parecer desfavorável quanto à patenteabilidade (vide item 1.11.3).

### **PROIBIÇÃO DE PATENTE POR LEIS EXTRAVAGANTES**

Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005.

Art. 6º Fica proibido:

VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.<sup>80</sup>

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

---

80 Dispositivo idêntico se encontrava no art. 12 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003. “A tecnologia Terminator ou GURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações genéticas destinadas a fazer com que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se propõe é realizar um controle biológico do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou variedade com tecnologia Terminator, não germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar sementes todos os anos.” Encontrado em [http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento\\_final\\_MCT\\_2011.pdf](http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf), visitado em 3/3/2011..+2323’

## [A] RECUSA PEREMPTÓRIA DA PATENTE

Cuida-se aqui de casos em que a Lei denega a titularidade, mesmo quando o *invento industrial* constitui *hipótese de incidência patentária*, à luz do art. 10, poderia passar pelos testes de *novidade* (art. 11), *aplicabilidade industrial* (art. 11) e *contributo mínimo* (art. 13 ou 14), e ainda que o pedido goze de *suficiência descritiva* atinente ao art. 24.

As “normas” deste artigo aplicam-se, em igualdade, a ambos tipos de patente.

## Doutrina Complementar

TPI2010, Vol. II, Cap. VI, Seção [ 8 ] - Quais inventos não são patenteáveis

### *Escolhas de política pública*

Esta recusa do patenteamento é incondicional e categórica. Não obstante a existência de todos demais pressupostos de patenteamento, a incidência em uma de suas hipóteses importa que o *conhecimento técnico* em questão, uma vez tenha entrado no *estado da técnica* (vide art. 11), é lançado automaticamente em *domínio público*.

Gama Cerqueira designava essa causa de rejeição como o *caráter lícito* da pretensão<sup>81</sup>, com isso simplesmente denotando que sua patenteabilidade não encontrava amparo legal, sem nenhuma sombra de censura ética nesta privação.

### *A questão constitucional*

Segundo o texto constitucional,

A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização(...)

Alegou-se que, à luz desta redação, seria inconstitucional a exclusão genérica de qualquer área técnica do patenteamento. Mas os interesses constitucio-

81 “A invenção, portanto, além de nova e suscetível de utilização industrial, deve ser lícita, isto é, não excluída da proteção legal. Temos, pois, reunidas as condições essenciais da privilegiabilidade, segundo a nossa lei: a) novidade; b) caráter industrial; c) caráter lícito.” TPI1946 vol. II, no. 34.

nais concernentes ao titular da patente não se esgotam na cláusula citada; como o aponta a construção dos tribunais constitucionais, não menos o brasileiro, o Poder Legislativo, ao elaborar a lei ordinária pode conciliar esse mandamento com outras prescrições que o restringiriam.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010 vol. I, cap. II, [ 7 ] § 1.6. (D) Quais tipos de invento são protegidos

Denis Borges Barbosa, Ana Beatriz Nunes Barbosa e Karin Grau-Kuntz, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

## ***Jurisprudência em teses do STJ***

“Na vigência da Lei n. 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial) não poderiam ser objeto de patente produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação” Precedentes: REsp 1201981/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014; REsp 1373805/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 05/09/2014; REsp 1096434/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010.

## ***Precedentes Judiciais***

“Portanto, o Constituinte não assegurou, de logo, em qualquer hipótese, ao autor do invento industrial, o privilégio temporário para utilização deste, e, assim, cometeu ao legislador ordinário o disciplinamento da matéria, de sorte que a garantia que previu fosse concedida quando atendidas determinadas condições, dentre as quais a de não contrariar a invenção o interesse público. As leis anteriores, sem que tenham sido acoimadas de inconstitucionalidade, estabeleceram a não privilegiabilidade das substâncias, materiais, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos. A atual apenas estendeu esta exceção aos respectivos processos de obtenção ou fabricação. Na verdade, em relação a estes pro-

ditos, o interesse de todos deve prevalecer sobre o interesse individual. As invenções, nesses casos, são res communis omnium. A legislação brasileira, nesta parte, seguiu o exemplo da Itália (lei de 1936), da Alemanha (Lei de 1936) e da França (Lei de 1944), para citarmos apenas estes países, por terem eles contribuído bastante nesse campo de atividade científica. Paulo Grego, justificando a recusa do privilégio de medicamentos, escreveu: “*al fine di evitare Che prodotti cosi necessari Allá salute pubblica como quelli destinati a guarire malattie e a lenire sofrenze umane, potessero essere monopolizzati com La conseguenza di limitare La loro quantia Ed elevari Il prezzo*” (I Diritto Sui Beni Immateriali, pág. 402, nº 195). É o interesse da comunidade, pois, que comanda a concessão dos privilégios e, assim, inexistente nenhuma inconstitucionalidade na restrição estabelecida pelo art. 9º do atual Código de Propriedade Industrial. (...) A patente é que contém o privilégio, que a Constituição prometeu e assegurou. Mas isto dependendo, como diz o dispositivo constitucional, de lei que o assegure. A lei é que define os requisitos para a concessão do privilégio, o tempo de sua duração, as condições de sua transferência e da concessão do seu uso e da sua extinção, inclusive por caducidade ou nulidade. Pode, pois, estabelecer a privilegiabilidade ou não do produto e a duração da concessão, e, sendo lei de ordem pública, pode alargar ou diminuir, até a concessão do privilégio, as listas de produtos suscetíveis de patenteação. A matéria é de interesse público” Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Cunha Peixoto, Recurso Extraordinário de nº 93721, DJ 16.04.1982.

“O legislador ordinário pode definir o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. Não dispôs o legislador ordinário em afronta ao espírito do dispositivo constitucional referido quando, no art. 9º, “c”, da Lei 5.772/71, vedou a privilegiabilidade quanto às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como aos respectivos processos de obtenção ou modificação. Recurso extraordinário não conhecido” STF, 1ª Turma, Min. Néri da Silveira, RE 94.468-1-RJ, DJ 13.04.1982.

“Não constitui afronta a preceito constitucional, legislação ordinária que define o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. - a carta de 88, acentuando a finalidade social do privilégio, explicitou aquilo que já estava implícito na constituição anterior e que vinha orientando o intérprete” TRF-2, Plenário, Des. Silvério Cabral, Arguição de Inconstitucionalidade na AMS 89.02.02442-3, DJ 28.02.1991.

## ***Vedações de direito internacional***

Ao contrário da CUP, que não obrigava ao patenteamento de qualquer técnica, o art. 27.1 de TRIPs coage toda legislação nacional a proteger “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos”. O próprio Acordo, porém, lista determinadas áreas em que os estados-membros podem excluir categoricamente o patenteamento.

A lei brasileira, seguindo tal permissivo, adota algumas modalidades de exclusão listadas por TRIPs, ou compatíveis com o Acordo Geral da OMC, mas não todas. E inclui certas modalidades de exclusão para as quais não há compatibilidade com o texto internacional.

### ***Doutrina Complementar***

TPI2010 Vol. I, Cap. IV, [ 6 ] § 3. 7. – Patentes, e também [ 7 ] § 6. - A noção de não discriminação quanto aos objetos de patente.

### ***Precedentes Judiciais***

“O “TRIPS” - Acordo Sobre os Aspectos Comerciais dos Direitos de Propriedade Intelectual, fruto das negociações promovidas pela Organização Mundial do Comércio ocorridas na “Rodada do Uruguai”, estendeu tal proteção a fronteiras antes não vislumbradas, sendo hoje possível patentear quase qualquer espécie de produto ou melhoria técnica, tendo o acordo, no que concerne à registrabilidade, excetuado apenas as plantas e microorganismos e os métodos médicos como não patenteáveis, desde que feita a ressalva pelo país-membro, donde se comprova o iter ampliativo da registrabilidade” TRF-2, 6ª Turma, Des. André Fontes, AC 1996.51.01.001787-6, J. 24.08.2004.

### ***Casos de exclusão incondicional de patenteamento***

Sujeitam-se ao princípio de exclusão incondicional e categórica de patenteamento as situações descritas nos incisos deste artigo e mais os seguintes casos:

A hipótese mencionada no inciso VIII do art. 10 - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;

A hipótese mencionada no inciso IX do artigo 10: os processos biológicos naturais, quando para a produção de plantas ou animais.

Tais hipóteses estão listadas no art. 27.3 de TRIPs como livres à escolha dos Estados-membros para exclusão incondicional:

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

b) (...) processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos.

Desta feita, naquilo que corresponder ao permissivo de TRIPs, cabe entender essas duas hipóteses como exclusões incondicionais<sup>82</sup>.

### **[B] DETERMINADOS VALORES SOCIAIS COM QUE A CONCESSÃO ESTATAL PODERIA COLIDIR**

Segundo o permissivo de TRIPs, art. 27.2, é possível prescrever recusas incondicionais ao patenteamento de objetos “cuja exploração em seu território seja necessário evitar” para não colidir com certos valores sociais listados.

---

82 Como já se disse em *Uma Introdução à Propriedade Intelectual em 2003*, quanto à leitura conforme com o texto de TRIPs, “embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que lhe contraponha, deve ser observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto”. Não se deve supor, salvo eminente peso em contrário da lei doméstica, que se decidiu no direito interno em colisão com as obrigações internacionais do Brasil. No caso, TRIPs faculta tratar as hipóteses com exclusões incondicionais. À luz do texto constitucional brasileiro, não é caso de se supor, na dúvida, que a lei brasileira tenha renunciado a essa faculdade, para se conceder mais privilégios do que se é obrigado pelos propósitos do “interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

## ***Doutrina Complementar***

Denis Borges Barbosa and Karin Grau-Kuntz, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights - Biotechnology, Doc. WPIO SCP/15/3, ANNEX III, encontrado em [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_15/scp\\_15\\_3-annex3.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.doc), p. 14.

### ***Mera proibição de exploração não permite vedar patenteamento***

Como enfatiza o Acordo TRIPs, tais exclusões incondicionais não se justificam apenas pelo fato de que a lei interna proíbe tal exploração. A proibição legal pode fundar-se em considerações alheias ao respeito aos valores sociais mencionados: por exemplo, por razões de incentivo à indústria nacional, ou direcionamento a determinados objetivos de política pública. A regra, já existente na CUP, é que

Artigo 4 quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

E essa “norma” tem – ao contrário das de TRIPs -, aplicação direta no sistema jurídico nacional.

### ***Técnicas em abstrato não são excludíveis pelo art. 18***

Lendo o art. 18,I à luz do Acordo TRIPs, a exclusão possível é quanto às técnicas cuja exploração colocaria o Estado concedente, por via da concessão de uma exclusiva, como agindo em contradição com os valores sociais tutelados. O confronto desses valores com a exploração (e não com a tecnologia em abstrato) é que legitima evitar a colisão entre o ato estatal e a reação do público. É nesse sentido, e não no teor literal do art. 18, I, que cumpre ler o dispositivo.

[C] TÉCNICAS CUJA EXPLORAÇÃO COMERCIAL  
CONFRONTASSE À MORAL PÚBLICA

Num exemplo de autor americano (em país que não incorporou o premissivo do art. 27.2 na lei interna) a concessão de patentes (cujas ridículas técnicas envoltas seriam) destinadas a “curar”<sup>83</sup> vieses de enveradamento sexual implicaria na possível percepção do público de que o estado endossa essa terapia<sup>84</sup>.

Mas talvez mais importante na aplicação desta cláusula será utilizá-la como fundamento para rejeitar patentes cuja exploração comercial afronte os critérios éticos relativos à vida humana ou animal<sup>85</sup>.

Averbe-se que com a evolução da Teoria dos Sujeitos de Direito encampando novos agentes despersonalizados, abre-se espaço para o tratamento dos animais como seres sencientes. Logo, o ambiente da cláusula geral de tutela à moral não é destinada, apenas, à dignidade humana.

---

83 Aqui não se está a endossar qualquer perspectiva neste sentido, pelo contrário: não deve ser matéria de política pública (por comissão ou omissão) a regulação na vida privada dos seres humanos. Tampouco deve a propriedade intelectual servir de caminho para conformações religiosas de natureza preconceituosa. No Brasil congressistas já tentaram aprovar lamentáveis projetos de Lei com a finalidade de “uniformização” da heterossexualidade, ao tratar a homossexualidade como patologia. Tudo isto sem levar em conta que a finalidade do direito é sempre inclusiva e plural, jamais seria compatível com a implicção em consequências excludentes e em hierarquia monolítica entre os seres humanos no tocante à sua existência.

84 “The grant of a patent could communicate a message of inferiority to groups whose identity is tied to their biology. The Article analyzes this potential through the paradigm of granting patents on a gay gene or other biological process that predisposes a person towards a homosexual orientation. Other conditions implicated by my thesis are the deaf, dwarfs, and high-functioning autistics. These groups do not regard themselves as pathological or in need of curing, yet genetic discoveries offer the potential for their elimination through what is effectively privatized eugenics. The grant of a patent on such technologies affords the government’s imprimatur of such controversial technologies.” Holbrook, Timothy R., *The Expressive Impact of Patents*. Washington University Law Review, Vol. 84, p. 573, 2006; Chicago-Kent Intellectual Property & Technology Research Paper No. 08-008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=909581> or DOI: 10.2139/ssrn.702587

85 Segundo a Diretriz europeia 44/98: “Article 6 1. Inventions shall be considered unpatentable where their commercial exploitation would be contrary to ordre public or morality; however, exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation. 2. On the basis of paragraph 1, the following, in particular, shall be considered unpatentable: (a) processes for cloning human beings; (b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings; (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes.”

## *Diretrizes de Exame do INPI 1994*

### 2.31 Processos de obtenção de animais

2.31.1 O INPI adotou o critério de considerar como patenteáveis somente aqueles processos de modificação da identidade genética de animais que não tragam sofrimento aos ditos animais, e aqueles que, mesmo trazendo algum tipo de sofrimento para o animal, produzam algum benefício médico substancial ao ser humano ou animal.

2.31.2 No entanto, considera como não patenteáveis os processos de clonagem do ser humano, os processos de modificação do genoma humano e os usos de embriões humanos para fins industriais ou comerciais.

### **[D] TÉCNICAS CUJA EXPLORAÇÃO COMERCIAL CONFRONTASSE AOS BONS COSTUMES**

Tem-se aqui rejeição análoga à anterior, em face a outra expressão de valores sociais. Averbese que a expressão “bons costumes” carrega a chaga da regulação sobre os crimes sexuais, advinda do Código Penal. Nota-se, entretanto, que o *telos* do tipo legal versa sobre vedação mais ampla.

### **[E] TÉCNICAS CUJA EXPLORAÇÃO COMERCIAL CONFRONTASSE À SEGURANÇA PÚBLICA**

Mais uma vez, tem-se aqui um fundamento para exclusão incondicional de um *invento industrial* cuja *exploração comercial* violasse os valores da sociedade concernentes à segurança pública. Averbese que aqui se repete o disposto no art. XXI, “b”, do Tratado Geral da OMC.

**[F] TÉCNICAS CUJA EXPLORAÇÃO COMERCIAL  
CONFRONTASSE À ORDEM PÚBLICA**

Em face a outro valor social, trata-se do mesmo mecanismo de exclusão incondicional. Não é o fato do regime econômico ser capitalista que se poderia mercantilizar todos os contextos, inclusive no que toca a possível subversão do Estado de Direito.

**[G] TÉCNICAS CUJA EXPLORAÇÃO COMERCIAL  
CONFRONTASSE À SAÚDE PÚBLICA**

Tem-se aqui um cláusula de aplicação delicadíssima. Não se fará, através desse dispositivo, política de preços ou de conveniência da política de saúde. Pode-se deixar de dar patente, com base no art. 18, I, da Lei 9.279/96, todas as vezes que o *objeto do pedido*, quando posto em prática, for contrário à saúde pública<sup>86</sup>. Não para o que a *exclusividade da patente* puder resultar em ônus maior para o financiamento ou administração da saúde pelo poder público. Por isso aqui se rejeita uma interpretação feita por parte do judiciário quanto ao art. 229-C, cujos comentários e análise pretoriana foi feita no capítulo apropriado.

Ressalte-se que, entretanto, é por deveras complicado fazer o controle administrativo proibitivo pertinente à saúde pública em patentes de invenção, mesmo porque a técnica redacional das reivindicações nem sempre habilita *aprioristicamente* saber se há risco envolto. Não se imagina que, afora hipóteses de lunáticos que pleiteiem exclusividades sobre o “processo de dizimar seres humanos em chacinhas”, que pela mera leitura de um documento técnico (em especial na seara química *lato sensu*) se consiga anteciper o risco sanitário.

***Precedentes Judiciais***

“A meu ver, interpretar a norma com razoabilidade é entender que cabe à ANVISA, por ocasião de sua anuência prévia, dizer se há algum óbice, na área de saúde pública, à concessão da patente, isto com base no disposto na

<sup>86</sup> Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, op. cit. P. 175. O autor aponta o fato de que, nesses casos, a jurisprudência tem feito ponderação de interesses.

Lei n. 9.782/99 e na medida de sua competência (...) A meu ver, sua intenção foi a de imprimir mais eficiência e eficácia ao processo de análise desse tipo de patente, adicionando-lhe o crivo de técnicos originários de outro órgão do Executivo (ANVISA), capazes, por sua formação específica, de emitir pareceres sob o enfoque da saúde pública, informando caso exista algum empecilho técnico ao patenteamento” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Voto Vista da Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.517054-0, DJ 07.05.2010.

## [H] TRANSFORMAÇÃO DO NÚCLEO ATÔMICO

Nem toda a técnica relativa ao campo nuclear diz respeito às transformações do núcleo atômico. As que, sim, dizem, estarão incluídas nesta exceção categórica. Note-se que partindo da premissa de que regulação é arquitetura<sup>87</sup>, e de que o ordenamento jurídico serve como estímulo (positivo ou negativo) às condutas econômicas, ao cercear qualquer titularidade para determinada seara tecnológica visa-se evitar *curiosos* ou *pesquisadores*.

Há nítido perigo à soberania na hipótese que partes privadas lidem com cisões atômicas que podem engendrar terríveis catástrofes, em especial quando a pesquisa científica lida com a metodologia de erros e acertos.

Aqui, não se tem uma autorização prevista em TRIPs Art. 27.2 ou 27.3, mas resultante de dispositivo ulterior do mesmo Acordo:

Art.73 - Nada neste Acordo será interpretado:

- a) como exigência de que um Membro forneça qualquer informação, cuja divulgação ele considere contrária a seus interesses essenciais de segurança; ou
- b) como impeditivo de que um Membro adote qualquer ação que considere necessária para a proteção de seus interesses essenciais de segurança: i) relativos a materiais físséis ou àqueles dos quais são derivados; ii) relativos ao tráfico de armas, munição e material bélico e ao tráfico de outros bens e materiais efetuado, direta ou indiretamente, com o propósito de suprir estabelecimentos militares; iii) adotada em tempo de guerra ou de outra emergência em relações internacionais; ou
- c) como impeditivo de um Membro adotar qualquer ação de acordo com a Carta das Nações Unidas para a manutenção da paz e segurança internacionais.

---

87 LESSIG, Lawrence. *Code And Other Laws Of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.

## ***Precedentes judiciais***

“O art. 18, II, da Lei 9.279/96, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (LPI) dirige-se ao procedimento de requerimento de patente, não sendo aplicável em hipóteses em que se discute a possibilidade de utilização de marca semelhante a outra já registrada no órgão competente” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1105422, DJ 10.5.2011.

### **[I] TODO OU PARTE DE SERES VIVOS**

Tem-se aqui um recusa incondicional e categórica a qualquer *reivindicação de produto* que garantisse exclusividade do emprego de qualquer ser vivo, ou parte dele. Não se distingue, na lei brasileira entre seres superiores ou inferiores. Ventile-se que a vedação tem como um dos seus fitos a tutela da dignidade da pessoa humana, eis que poder-se-ia tentar obter titularidade sobre *partes do corpo humano*, numa adaptação temporal da desastrosa hipótese de escravidão (propriedades sobre sujeitos).

A única exceção possível ao texto versa sobre os *microorganismos transgênicos*.

### **[J] MICROORGANISMOS TRANSGÊNICOS**

Estes objetos, cuja definição para efeitos deste inciso se encontra no parágrafo único do mesmo artigo, serão os únicos elementos constitutivos de seres vivos que, pela lei brasileira, serão objeto de patente contendo reivindicação de produto. Confrontando-se o texto de 27.3 de TRIPs com a presente formulação, observa-se que o texto internacional não reduz a exclusão autorizada de patenteamento aos microorganismos resultantes de procedimentos de transgenia.

No atual estágio do desenvolvimento das biotecnologias, no entanto, ainda não surgiu oportunidade para a confrontação do texto brasileiro e sua matriz internacional.

### **[K] ...MERA DESCOBERTA.**

As disposições complementares deste inciso III (“que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta”) apenas submetem

essa exceção a todos os demais requisitos de patenteabilidade. Leia-se assim: os microorganismos que não encontrarem nenhuma *outra* objeção nessa lei, além deste art. 18, serão patenteáveis *em reivindicação de produto*.

## ATO NORMATIVO DO INPI RELATIVO AO PARÁGRAFO ÚNICO

### *Diretrizes de 1994*

#### 2.13 Microorganismos

2.13.1 A LPI permite o patenteamento apenas de microorganismos transgênicos, e os define como organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

2.13.2 Podemos ter os seguintes tipos de reivindicação:

- a) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por conter a Seq. ID no x;
- b) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por conter o vetor de expressão X (desde que este vetor esteja bem definido);
- c) Microorganismo (ou bactéria, fungo, etc.) caracterizado por (características morfológicas e/ou fisiológicas);

2.13.3 Nas hipóteses acima é preciso atenção para que a reivindicação não venha a englobar também o microorganismo natural. Por exemplo, vamos supor que a Seq. ID no x de (a) tenha sido isolada de uma determinada bactéria, se a reivindicação tiver o título genérico de “microorganismo” isto irá proteger também a bactéria original, caso em que caberá ressalva do que incidir no disposto no Art. 10 (IX).

2.13.4 Uma vez que internacionalmente o termo “microorganismo” inclui células animais e vegetais, é preciso atenção para que reivindicações que se refiram genericamente a “microorganismos” não venham a proteger aquilo que a Lei não permite segundo o Art. 18 (III). Se for o caso, deve-se incluir um termo ou expressão limitante e ressaltar quanto ao Art. 18 (III).

2.13.5 Nas hipóteses (c) é preciso atenção para que as características apresentadas sejam suficientes para definir com precisão o microorganismo objeto da proteção.

2.13.6 Microorganismos mutantes são patenteáveis desde que sejam estáveis e reproduzíveis.

#### 2.14 Células hospedeiras

Deve-se seguir as orientações relativas aos microorganismos – item 2.13. No entanto, aqui o cuidado apontado acima com relação ao termo “microorganismo” deve ser maior, pois também o termo “célula” inclui as células animais e vegetais, sendo que, em geral, quando a reivindicação é de “célula hospedeira” é porque se trata, principalmente, de célula animal ou vegetal. Assim, é preciso que a reivindicação apresente algum termo ou expressão limitante que exclua a possibilidade de incluir na proteção conferida estas células (animais e vegetais), além de se ressaltar quanto ao Art. 18 (III) quando do deferimento.

#### 2.15 Hibridomas e anticorpos monoclonais

2.15.1 Embora hibridomas sejam resultado da fusão de células provenientes de seres vivos, não podem ser enquadrados naquilo que o Art. 18 – Parágrafo único – chama de “todo ou parte de plantas ou animais”, na medida em que, por conta do próprio processo de fusão, representam uma unidade autônoma, devendo ser analisados como um microorganismo.

2.15.2 Quanto aos anticorpos monoclonais, nada mais sendo que proteínas produzidas por hibridomas, devem ser analisados como tais.

### **[L] OS FINS DESTA LEI**

A definição proposta neste parágrafo único se destina exclusivamente a determinar o que são “microorganismos transgênicos” para os efeitos do inciso III do *caput*. Irrelevante, assim, a conformidade da definição às do conhecimento científico vigente. É como se o texto dissesse: para os efeitos desta lei, azul é cor do globo constante da bandeira nacional.

### **[M] MICROORGANISMOS SÃO ORGANISMOS**

Não só pequeninhos, mas essencialmente transgênicos, ou seja, sujeitos à técnica descrita na cláusula final deste parágrafo. A definição aponta, especialmente, para o fato tratado na próxima seção, ou seja, de que o todo ou parte de plantas e animais, mesmo se fossem microorganismos transgênicos, não seriam patenteáveis.

### [N] EXCETO O TODO OU PARTE DE PLANTAS OU DE ANIMAIS

Tem-se aqui uma limitação meramente legal ao conceito de microorganismo. Como notam as Diretrizes,

Uma vez que internacionalmente o termo “microorganismo” inclui células animais e vegetais, é preciso atenção para que reivindicações que se refiram genericamente a “microorganismos” não venham a proteger aquilo que a Lei não permite segundo o Art. 18 (III).

### [O] MEDIANTE INTERVENÇÃO HUMANA DIRETA

Como se notou nas observações ao art. 10, tem-se aqui a única exigência legal que condiciona a patenteabilidade de alguma coisa a uma ação humana *direta*. Assim, não basta a indicação *informativa* de uma utilidade *prática e técnica* (o que também será necessário) mas, além disso, que tenha havido uma ação humana direta na obtenção de uma característica – em sua composição genética – normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Assim, é necessário demonstrar que a transgenia decorreu de ação humana *direta*. Essa prova é elementar à validade da patente, mesmo porque vicissitudes genéticas podem ocorrer *naturalmente*, como a vivificação da tese *darwiniana* põe a prova na evolução das espécies.

### [P] EM SUA COMPOSIÇÃO GENÉTICA

A atuação humana direta deverá ser realizada na composição genética do elemento em consideração. Não satisfaz à lei uma intervenção humana *direta* que, embora significativa e relevante, não se faz “na” composição genética. A redação é enfática; não diz “com relação à composição genética”, ou outra forma de circunlóquio. A intervenção não pode ser indutora e indireta; há que se ter uma intervenção direta, e direta *na* composição genética.

**[Q] UMA CARACTERÍSTICA NORMALMENTE NÃO ALCANÇÁVEL  
PELA ESPÉCIE EM CONDIÇÕES NATURAIS**

A exigência do dispositivo é estrita: uma *característica* não alcançável. Uma característica alcançável, ainda que raramente, ou mediante processos essencialmente biológicos, etc., não se inclui no permissivo. O aumento de segurança biológica, de repetibilidade na geração do produto, de economicidade, de rapidez, etc., estão proscritos como determinantes do microorganismo resultante, embora todas essas características possam eventualmente justificar uma reivindicação de processo.

***Precedentes Judiciais***

“4.1.5 - No que tange à incidência da Lei da Propriedade Industrial e/ou Lei de Cultivares, surge o problema relativo à dupla proteção: (a) uma da Lei da Propriedade Industrial, tendo por objeto, no caso, a Tecnologia Clearfield (processo tecnológico relacionado à transformação da semente ou gene recombinante nela existente), daí resultando um ser mutagênico, com expedição de carta-patente pelo INPI, e por conseguinte não haveria patenteamento de ser vivo; e (b) outra da Lei de Cultivares, envolvendo a variedade de planta, no caso, o Arroz IRGA 422CL, com expedição de certificado de proteção pelo SNPC. A referência de que não haveria patenteamento de ser vivo, decorre do fato de que pelo art. 18, III, Lei 9.279/96, e modificações da Lei 10.196/01 (Lei da Propriedade Industrial), não são patenteáveis “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos da patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.” De qualquer modo, em primeiro lugar, ainda que admissível a dupla proteção, em princípio isso não quer dizer dupla cobrança, como quer parecer aos réus-agravados. Em segundo, o art. 2º da Lei de Cultivares, estabelece que a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual se efetua mediante concessão de Certificado de Proteção, sendo inclusive a “única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País.” Como se vê, esse dispositivo torna questionável a dupla proteção, na medida em que afirma ser o Certificado a única forma de proteção de cultivares. Quer dizer: se os cultivares incorporam tecnologia, e por óbvio isso sempre ocorre, não seria possível destacá-la para fins de carta-patente. Comentando essa questão, o

eminente DENIS BORGES BARBOSA, em alentada obra, ensina: “Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, das patentes tradicionais e, até mesmo, o do segredo industrial. A sabedoria desta exclusão objetiva e poderia - e será - muito questionada, em particular em face da evolução da técnica. Entendida como vedando a concessão de patentes sobre o mesmo objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a versão posterior não previne a dupla (ou múltipla) proteção. Entendase: ‘nenhum outro direito’ direito regulado por esta Lei.” (Uma Introdução à PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 740). Ora, se o cultivar por si só incorpora tecnologia, se esta lhe é inerente, se o cultivar vem a ser o suporte material da tecnologia, não parece lógico o registro desta também no INPI para fins de carta-patente. Estaríamos, então, diante de dupla proteção para o mesmo objeto, isto é, para a tecnologia, a saber: uma vez, como tecnologia pura e simples, protegida por carta-patente, com base na Lei da Propriedade Industrial, e outra vez, por ser inerente ao cultivar, protegida por certificado, com base na Lei de Cultivares. E daí o conflito, pois há temas comuns que as leis disciplinam de modo diverso. Por exemplo, o art. 42 da LPI, invocado pela BASF, assegura ao titular da carta-patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, e conseqüentemente, no caso, a possibilidade de apreender o produto resultante do plantio, isto é, a safra de arroz. Já o art. 10, II, da LC, exclui tal possibilidade quando o produto do plantio é comercializado como alimento ou matéria-prima. Como resolver o conflito? É o que veremos a seguir. 4.1.6 - A Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) funciona como lei geral; logo, só se aplica, em relação às leis especiais, no quanto estas forem omissas. Um exemplo de lei especial é a 8.974/96, chamada Lei da Biossegurança, que disciplina os seres transgênicos; outro exemplo é a 9.456/97, chamada Lei de Cultivares, que disciplina os seres mutagênicos. O conflito entre as leis geral e especial é só aparente, uma vez que, por princípio de hermenêutica, prevalece a especial sobre a geral. Pois é o que acontece no caso. Diz o art. 10, II, da Lei de Cultivares, que não caracteriza violação do direito de propriedade o uso ou venda “como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos.” Quer isso dizer: a proteção aos cultivares objeto de Certificado, tratando-se de alimento, se restringe à comercialização para fins reprodutivos, isto é, como sementes. Não abrange o produto resultante, isto é, a comercialização da safra para fins de alimento (dos produtores, atacadistas e varejistas) ou para fins de matéria-prima (das indústrias). Comentando esse dispositivo, ensina o mesmo DENIS BORGES BARBOSA: “Pelo inciso II do art. 10, não viola direito quem usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos. (omissis). O milho

comido ou vendido para alimento ou para fins industriais não é sujeito ao privilégio; mas a eventual espiga debulhada, vendida para ser plantada, estará sob a reserva legal.” (op. cit., p. 746). No mesmo sentido, a doutrina de DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER e IPANEMA MOREIRA: “Aquele que usa ou vende, como alimento ou matéria-prima o produto obtido de seu plantio, exceto para fins reprodutivos, também está desobrigado dos direitos de propriedade.” (Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos, Ed. Renovar, 2001, p. 553, apud fl. 104). Idem KELLY LISSANDRA BRUCH e HOMERO DEWES, in A função social como princípio limitador do direito de propriedade industrial de plantas, Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, vol. 84, set./out.-2006, p. 27, apud fl. 104. Assim, dizendo o caso com ser mutagênico, disciplinado por Lei Especial, e havendo disciplina diferenciada no art. 10, II, no sentido de que não há violação ao direito de propriedade quando se tratar de uso ou comércio como alimento ou como matéria-prima, não se aplica o art. 42 da Lei Geral, pelo qual o titular de Patente pode impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. E não se aplica - observe-se - mesmo que a tecnologia do mutagênico seja objeto de Patente, sob pena de o legislador, incorrendo em paradoxo, ter dado com uma mão e tirado com a outra. Assim, em princípio, não podem os réus-agravados deflagrar qualquer processo tendente esbulhar ou turbar os produtos resultantes do plantio, quando destinados a alimento ou matéria-prima.” TJRS, 1ª Câmara Cível, Des. Irineu Mariani, AI 70021344197, DJ 12.12.2007.

“A UPOV é uma organização internacional com sede na Suíça, responsável pela implementação da Convenção Internacional de Proteção de Novas Variedades de Plantas, cuja primeira ATA de intenções é de 1961 e que sofreu revisões nos anos de 1972, 1978 e 1991. O Brasil, mesmo pinçando aspectos das duas Atas (78 e 91), optou pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla proteção dos direitos de exclusiva. No entanto, existem possibilidades de proteção por patentes de invenção em aberto no quadro jurídico da Lei de 9.279/96, por força do artigo 18, inciso III, para organismos geneticamente modificados (...) O limite de proteção *sui generis* encontra-se na materialidade da planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação por força da legislação nacional de cultivares conferida através dos certificados de cultivar. Equivale dizer que a legislação brasileira, ao seguir o modelo TRIPS, que deixa a cargo dos países membros a opção quanto à forma de proteção conforme sua especificidade, não protege plantas pelo sistema clássico de patentes” Juízo da 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, J. Giovanni Conti, AO 001/1.09.0106915-2, J. 04.04.2012.



## Capítulo III Do Pedido de Patente

### Seção I do Depósito do Pedido

#### Art. 19 Conteúdo do Pedido

**Art. 19.** O pedido de patente [a], nas condições estabelecidas pelo INPI [b], conterá [c]:

I – requerimento [d];

II - relatório descritivo [e];

III – reivindicações [f];

IV - desenhos, se for o caso [g];

V – resumo [h]; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito [i].

#### **DIREITO ANTERIOR**

CPI 1971

Art.14 - Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio, conterá ainda

- a) relatório descritivo;
- b) reivindicações;
- c) desenho, se for o caso;
- d) resumo;
- e) prova do cumprimento de exigências contidas em legislação específica;
- f) outros documentos necessários à instrução do pedido.

§ 1 - O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ 2 - As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN:31/2013**

#### **ENTREGA DO PEDIDO DE PATENTE**

Art. 2º O pedido de patente, que será sempre em idioma português, deverá conter:

- I. requerimento, através de formulário próprio para tal ato;
- II. relatório descritivo, de acordo com as disposições da presente Instrução Normativa;
- III. reivindicações, de acordo com as disposições da presente Instrução Normativa;
- IV. desenhos, de acordo com as disposições da presente Instrução Normativa, se for o caso;
- V. resumo, de acordo com as disposições da presente Instrução Normativa;
- VI. comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 3º O pedido que não atender formalmente às especificações dos incisos I a V do art. 2º, mas que contiver dados relativos ao depositante e ao inventor, além do relatório descritivo ou quadro reivindicatório, em português, poderá ser depositado, mediante protocolo datado, no INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta)

dias, a contar de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, na forma do art. 226 da LPI.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pedido esteja em idioma estrangeiro, deverá ser apresentada, no prazo estabelecido no caput deste artigo, a tradução simples de todos os documentos originalmente em idioma estrangeiro. Caso essa tradução corresponda ao pedido de patente apresentado de acordo com o art. 2º, poderá o depositante substituí-la por declaração correspondente.

Art. 4º O pedido de patente poderá ser entregue nas recepções do INPI, ou através de envio postal, com aviso de recebimento endereçado à Diretoria de Patentes - DIRPA/COSAP, com indicação do código DVP.

PARÁGRAFO ÚNICO - Efetuado o depósito por via postal, caso tenham sido enviadas vias suplementares para retorno ao depositante, deverá ele enviar também envelope adicional, endereçado e selado, para retorno das vias suplementares pelo correio, sem responsabilidade por parte do INPI quanto a extravios. Na falta de tal envelope endereçado e selado, ficarão tais vias suplementares à disposição do depositante, no INPI, no Rio de Janeiro.

Art. 5º Apresentado o pedido de patente nacional ou certificado de adição de invenção, lhe será atribuído um número, conforme as normas vigentes. O número do pedido será informado através de publicação específica na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI e estará disponível para consulta no site do INPI.

Art. 6º Cumpridas as exigências quanto às questões formais, o depósito será considerado como efetuado na data do protocolo ou na data de postagem, para os pedidos efetuados por Via Postal.

Art. 7º Não respondida ou não cumprida a exigência com a apresentação da documentação no prazo do art. 3º, o pedido de patente nacional ou certificado de adição de invenção não será aceito, sua numeração será anulada mediante publicação na RPI e a documentação ficará a disposição do interessado ou seu procurador.

§ 1º - A documentação não retirada pelo depositante ou seu procurador no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação prevista no caput deste artigo, será descartada pelo INPI, após notificação na RPI.

§ 2º - Após o documento ter sido descartado, caso necessário, o depositante, ou seu procurador, poderá solicitar cópia dos arquivos digitais do pedido em poder do INPI.

## **Para o PCT, vide Resolução PR 73/2013, Resolução PR 74/2013 e Resolução PR 77/2013**

### **IN 31/2013**

#### ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO DE PATENTE

Art. 15 O requerimento inicial deve ser efetuado através de formulário próprio para este ato.

Art. 16 O relatório descritivo deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. ser iniciado pelo título, em destaque com relação ao restante do texto;
- II. precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- III. relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...).

Art. 17 As reivindicações deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos;
- II. as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria;
- III. as reivindicações devem obrigatoriamente conter uma única expressão “caracterizado por”;
- IV. cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos.

Art. 18 Os desenhos, fluxogramas, diagramas e esquemas gráficos deverão:

- I. ser executados com traços indeléveis firmes, uniformes, de forma a permitir sua reprodução;
- II. ter os termos indicativos, se houver, dispostos de maneira a não cobrir qualquer linha das figuras;
- III. ser executados com clareza e em escala que possibilite redução com definição de detalhes, podendo conter, em uma só folha, diversas figuras, cada uma nitidamente separada da outra, numeradas consecutivamente e agrupadas, preferivelmente, seguindo a ordem do relatório descritivo;

IV. conter todos os sinais de referência constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos sinais de referência para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que essa apareça;

V. Todos os sinais de referência (tais como algarismos, letras ou alfanuméricos), e linhas diretrizes que figurem nos desenhos devem ser simples e claros.

Art. 19 A apresentação de desenhos é obrigatória para os pedidos de patente de modelo de utilidade.

Art. 20 A apresentação de reprodução de fotografias, tais como estruturas metalográficas, ou imagens tridimensionais geradas por softwares eletrônicos será aceita desde que tais reproduções apresentem nitidez e que permitam uma melhor compreensão da invenção.

Art. 21 Os desenhos devem ficar dispostos no papel com as seguintes margens mínimas: margem superior de 2,5 cm, preferencialmente 4 cm; margem esquerda de 2,5 cm, preferencialmente 3 cm; margem direita de 1,5 cm; margem inferior de 1 cm.

Art. 22 O resumo, quanto à forma, deverá cumprir as seguintes especificações:

I. ser iniciado pelo título, em destaque com relação ao restante do texto;

II. indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção;

III. ser tão conciso quanto a exposição permitir (de preferência de 50 a 200 palavras), não excedendo 25 linhas de texto.

## **IN 30/2013**

### **ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE**

Art. 9º O relatório descritivo deverá cumprir as seguintes especificações:

I. ser iniciado pelo título;

II. referir-se a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico- funcional e corporal do objeto;

III. precisar o setor técnico a que se refere o objeto;

IV. descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame do modelo, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;

V. descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens do modelo em relação ao estado da técnica;

VI. ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar a melhoria funcional alcançada;

VII. relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, perspectiva, esquema do circuito elétrico, etc.);

VIII. descrever o modelo de forma consistente, precisa, clara e suficiente, com as possíveis variantes, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, de forma a definir o objeto requerido e não um simples princípio segundo o qual o mesmo pode adotar formas diversas, não sendo cabíveis trechos do tipo “concretização preferida”, “a título exemplificativo”, etc.

IX. descrever, no caso de melhoria funcional decorrente de alteração ou introdução de circuito elétrico especificamente associado ao objeto, além do diagrama esquemático do mencionado circuito, todos os elementos de conexão e enlace responsáveis pela alteração e disposição que resulte na melhor utilização do modelo objeto do pedido;

X. ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que em razão do objeto do modelo outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

Art. 10 cada pedido deve conter uma única reivindicação independente que descreva o modelo, definindo integralmente todas as características de forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional.

Art. 11 Somente serão aceitas reivindicações dependentes quando:

I. referirem-se a elemento complementar de uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e funcionamento do objeto;

II. referirem-se a variação de forma ou a detalhe relacionados a elementos componentes do modelo, definidos na primeira reivindicação, e que não alterem a unidade do modelo (unidade técnico-funcional e corporal do objeto) e seu funcionamento;

III. referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional nos casos em que a configuração final seja secundária e decorrente da montagem de uma estrutura inicial planificada caracterizada na primeira reivindicação.

Art. 12 As reivindicações deverão ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos.

Art. 13 As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações:

I. as reivindicações devem ser preferencialmente iniciadas pelo título do pedido;

II. as reivindicações devem obrigatoriamente conter uma única expressão “caracterizado por”;

III. cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma;

IV. as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem;

V. a reivindicação independente deve, quando necessário, conter entre o título e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características já conhecidas no estado da técnica indispensáveis à construção e definição do modelo;

VI. a reivindicação independente deve definir, após a expressão “caracterizado por”, somente a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto;

VII. as características do modelo definidas nas reivindicações devem ser acompanhadas, entre parênteses, dos sinais de referência constantes dos desenhos;

VIII. cada reivindicação deve ser redigida de forma contínua sem interrupções por pontos;

IX. as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo e desenhos;

X. as reivindicações dependentes devem ser iniciadas pelo título do pedido seguido pela expressão “de acordo com a reivindicação número...” e devem conter a expressão “caracterizado por”;

XI. exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características do modelo, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo “como apresentado na parte ... do relatório”, ou “como apresentado pelo desenho ...”, etc.;

XII. não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto.

Art. 14 Para o resumo se aplicam as especificações dispostas no art. 7º para pedidos de patente de invenção, no que couber.

Art. 15 Para os desenhos se aplicam as especificações dispostas no art. 8º para pedidos de patente de invenção, no que couber.

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS QUANTO AOS PEDIDOS DE PATENTE

Art. 16 O pedido de patente, quanto à terminologia e aos símbolos, deverá cumprir as seguintes especificações:

I. o título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como “novo”, “melhor”, “original” e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia, e ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo;

II. as unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo sistema internacional de unidades, seus múltiplos e submúltiplos, salvo termos consagrados em áreas técnicas específicas, tais como, por exemplo, Btu, mesh, barril, polegadas;

III. em relação às indicações geométricas, mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas, áticas e de radioatividade, deve ser observado o disposto no vigente Quadro Geral de Unidades de Medidas estabelecido pelo órgão nacional competente;

IV. as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como símbolos, pesos atômicos, nomenclatura e unidades específicas, não previstas no Quadro Geral de Unidades de Medida, devem obedecer à prática consagrada no setor;

V. a terminologia e os símbolos devem ser uniformes em todo o pedido.

## IN 31/2014

### ESPECIFICAÇÕES GERAIS QUANTO AOS PEDIDOS DE PATENTE

Art. 29 O título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como “novo”, “melhor”, “original” e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia, e ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo.

Art. 30 O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo devem ser apresentados em 1 (uma) via, para uso do INPI, sendo facultada a apresentação de mais uma via, no máximo, para restituição ao depositante.

Art. 31 O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo devem ser apresentados com caracteres de, no mínimo, 2,1 mm de altura (corpo 12) e entrelinha de 1 1/2, justificados ou alinhados à esquerda, contendo entre 25 e 30 linhas por folha, na cor preta, indelével, sendo permitido, quando necessário, que as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas.

Art. 32 O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo não podem conter rasuras ou emendas, timbres, logotipos, letreiros,

assinaturas ou rubricas, sinais ou indicações de qualquer natureza estranhos ao pedido, devendo ser apresentados em papel formato A4 (210 mm x 297 mm), flexível, resistente, branco, liso, não brilhante, não transparente, utilizado somente em uma face, sem estar amassado, rasgado ou dobrado.

Art. 33 Todos os documentos básicos do pedido, a saber relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo devem ser apresentados de maneira que possibilite sua reprodução.

Art. 34 O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo não devem conter quaisquer representações gráficas, tais como desenhos, fotografias ou gráficos.

Art. 35 O relatório descritivo, os desenhos e o resumo podem conter tabelas, não sendo permitida a sua inclusão nas reivindicações.

Art. 36 Cada um dos documentos básicos que integram o pedido deve ser iniciado em nova folha com numeração independente.

Art. 37 As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como tabelas, quando inseridas no texto, devem ser identificadas.

Art. 38 Os desenhos devem, preferivelmente, seguir o estabelecido nas normas brasileiras para desenho técnico.

Art. 39 As folhas relativas ao relatório descritivo, às reivindicações, aos desenhos e ao resumo deverão:

I. ser numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, indicando o número da página e o número total de páginas (de cada uma destas partes), como p. ex. 1/3 , 1 de 3, 1-3, etc.;

II. excepcionalmente, nos caso onde uma modificação no relatório descritivo seja

necessária e tal alteração implicar em substancial rearranjo das demais folhas que o compõem, poderão ser aceitas folhas de substituição com numeração híbrida, isto é, formada por algarismos arábicos e letras, devidamente vinculadas com a folha precedente e com a posterior, devendo haver clara indicação da seqüência, em todas as folhas com numeração híbrida e na imediatamente anterior, por meio de uma nota no rodapé destas folhas, nos seguintes termos: (na folha 4) -"segue-se folha 4a", (na folha 4a) - "segue-se folha 4b", (na folha 4b) - "segue-se folha 5";

Art. 40 Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como por exemplo [003], 015, etc..

Art. 41 A Listagem de Sequências deverá ser apresentada ao INPI de acordo com as Resoluções em vigor.

## ***Diretrizes de Exame (2002)***

### 1.10.3 Título do pedido

O título, que deve ser conciso, claro e preciso, deve identificar o objeto do pedido, e ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo. Deve também espelhar cada uma das categorias de reivindicação existente no pedido, sendo formulado, na medida do possível, mediante reprodução das primeiras palavras de cada categoria de reivindicação, embora uma transcrição fiel não seja obrigatória).

### **[A] PEDIDO DE PATENTE**

Como diz acórdão do TJRJ, “Parece inequívoco que a pretensão à patente surge efetivamente do ato de criação. Uma vez obtida a nova solução técnica para uma questão de caráter industrial, nasce o direito de postular a patente, direito este assegurado ao autor da invenção e não a qualquer outro pretendente”<sup>88</sup>. Como já se notou, o *direito de pedir patente* (D1), poder subjetivo que deriva diretamente da Constituição, é o primeiro dos três direitos que são pertinentes à patente: o segundo é o *direito ao pedido de patente* (D2), e o terceiro o *direito à patente* (D3).

O *pedido de patente* é a manifestação de vontade, dirigida ao Estado, de exigir o exame da pretensão de se ter uma patente. É legitimado a esse pedido todo aquele indicado pelo art. 6º. Exercido o pedido, deflagra-se o processo administrativo de exame e eventual concessão.

O artigo 19 declina as condições *adjetivas* (burocráticas-procedimentais) para o *exercício* do pedido, consistentes no conjunto de informações e documentos exigidos.

### **[B] CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO INPI**

Neste passo, como em outras oportunidades (art. 12, parágrafo; art. 101; art. 155; art. 255; e particularmente no art. 181) a lei enuncia um dever-poder de o INPI estabelecer regulação complementar, mas de algumas vezes com maior substância.

---

88 TJRJ, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 20090015589, DJ. 13.01.2010.

Excederia aqui o normativo nas exigências da lei? Há uma competência regulamentar contida, mas adequada, no art. 19 da Lei, para a especificação da regra de suficiência pelo ato regulamentar:

Art. 19. O pedido de patente, **nas condições estabelecidas pelo INPI**, conterá: (...)

Assim, há uma missão conferida ao INPI de especificar as condições do pedido. Não obstante veemente doutrina em contrário<sup>89</sup>, haverá *certo* espaço ao Poder Executivo, mormente quando diretamente autorizado por lei, para exercer essa capacidade ampliadora, mas não em desvio, da vontade legislativa. Pelo princípio da juridicidade não se confunde o ordenamento jurídico com a legalidade (parcela positivada), de modo que havendo *meritevolleza*, é possível regular as minúcias que escapam à generalidade da Lei.

Neste caso, o poder regulamentar atribuído a Administração é de natureza *externa* ou *extroversa* (nos dizeres do Prof. Diogo de Figueiredo), ou seja, pode prescrever obrigações aos administrados, e não somente uma ordenação interna de seus órgãos e servidores segundo o poder hierárquico.

Em outras circunstâncias (por exemplo, nas Diretrizes de Exame), o INPI, com base no seu poder hierárquico, prescreve a seus servidores (campo introverso) o que fazer, expressando seu entendimento do que a lei comete. Nesse tipo de normativo, a divulgação apenas dá transparência à ação administrativa, sem prescrever a ação do administrado, a qual está apenas direcionada pela lei.

### [C] CONTERÁ....

Os incisos deste art. 19 listam os documentos e informações que, necessariamente, integram o *pedido de patente*; a listagem igualmente limita o poder regulamentar do INPI quanto às exigências a serem impostas aos administrados.

89 BARROSO, Luiz Roberto, Princípio da Legalidade, in Boletim de Direito Administrativo, Janeiro de 1997, p. 15. Em visão discordante: BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo no Direito Brasileiro, Estudos de Direito Público, Lumen Juris, 2003, p. 33 e seguintes, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/constitucional/17.doc>.

## [D] REQUERIMENTO

Pelo requerimento, o autor ou outro titular do *direito de pedir patente* (D1) manifesta sua vontade, deflagrando o procedimento administrativo de exame e concessão que declarará a existência dos requisitos legais, e enunciará a vontade estatal pela qual será constituído o privilégio em favor do requerente. Trata-se de procedimento plenamente vinculado, na qual não cabe a menor centila de discricionariedade do Poder Público.

O *direito de pedir patente* nasce do ato de criação; o seu titular – definido pelo art. 6º - poderá exercê-lo a seu alvitre. Mesmo no caso de optar por não exercê-lo, haverá consequências jurídicas potenciais decorrentes apenas da criação, como, por exemplo, o direito previsto no art. 45.

## *Precedente judicial*

“Parece inequívoco que a pretensão à patente surge efetivamente do ato de criação. Uma vez obtida a nova solução técnica para uma questão de caráter industrial, nasce o direito de postular a patente, direito este assegurado ao autor da invenção e não a qualquer outro pretendente”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 2009.001.55589, julgado em 13.01.2010.

## **RELATÓRIO DESCRITIVO: DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE**

PCT

Regra 5

Descrição\*

5.1 Maneira de redigir a descrição

a) A descrição deverá inicialmente indicar o título da invenção tal como consta no requerimento, além de:

l) precisar o ramo técnico a que se refere a invenção;

II) indicar a técnica anterior que, no entender do depositante, possa ser considerada útil à compreensão, à pesquisa e ao exame da invenção e, de preferência, citar os documentos que reflitam a técnica anterior;

III) divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior;

IV) descrever brevemente as ilustrações contidas nos desenhos, caso as haja;

V) expor pelo menos a melhor maneira considerada pelo depositante de executar a invenção reivindicada; isto deverá ser feito por meio de exemplos, quando forem adequados, e de referências aos desenhos, quando os houver; caso a legislação nacional do Estado designado não exija uma exposição da melhor maneira de executar a invenção, mas se contente com a descrição de uma maneira qualquer de executá-la (seja essa maneira a melhor ou não que se possa considerar), o fato de não expor a melhor maneira considerada não terá efeito nesse Estado;

VI) indicar de maneira explícita, quando não resultar evidente da descrição ou da natureza da invenção, a maneira pela qual a invenção poderá ser explorada, produzida e utilizada pela indústria ou, se poder ser apenas utilizada, a maneira pela qual poderá sê-lo; a expressão “indústria” deverá ser considerada em seu sentido mais lato, como na Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

b) A maneira e a ordem especificadas na alínea a ) deverão ser obedecidas a não ser que, em virtude da natureza da invenção, outra maneira e outra ordem diversas facultem melhor compreensão e uma apresentação mais econômica.

c) Ressalvada a alínea b ) cada um dos elementos a que se refere a alínea a ) deverá ser de preferência precedido por um título apropriado, de acordo com as recomendações constantes das Instruções Administrativas.

## **RELATÓRIO DESCRITIVO: ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN: 30/2013**

Art. 2º O relatório descritivo deverá cumprir as seguintes especificações:

I. ser iniciado pelo título;

- II. referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo;
- III. precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- IV. descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;
- V. definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;
- VI. ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;
- VII. relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...);
- VIII. descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica;
- IX. ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito;
- X. indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção;
- XI. ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

### ***Diretrizes de Exame (2002)***

#### 1.10.2 Relatório Descritivo

O relatório descritivo deverá satisfazer as condições estabelecidas pelo INPI quanto à sua formulação, assim como proporcionar uma base para as reivindicações.

Isto significa que a descrição do estado da técnica deve se referir aos desenvolvimentos mais recentes na área da invenção. Se esta informação é tirada de uma publicação ou pedido de patente publicado, patente publicada, livro

de consulta ou artigo periódico científico deve estar indicada a fonte de informação assim como descrito de forma resumida o seu conteúdo.

No caso da invenção ser uma modificação ou aperfeiçoamento de um processo ou dispositivo convencional não é necessária a indicação de fonte de informação. Finalmente quando não se tem informação alguma pode-se omitir a descrição do estado da técnica, esta sendo uma condição desejável porém não imprescindível. Se necessário esta informação poderá ser introduzida mais tarde, pois serve para esclarecer e não constitui adição de matéria fora dos limites do inicialmente revelado.

Os exemplos apresentados no relatório descritivo podem ser representados pelos desenhos nas áreas técnicas como a mecânica, eletricidade, eletrônica, engenharia civil, enquanto na área química podem ser ilustrados por resultados de testes laboratoriais, ensaios, etc. Muitas das invenções nesta área não comportam desenhos, sendo os mesmos perfeitamente dispensáveis.

No relatório descritivo também devem estar presentes as características contidas nas reivindicações.

#### 1.10.4 Terminologia e símbolos

As unidades de medidas empregadas devem ser aquelas do sistema internacional ou aquelas consagradas no respectivo setor (ex.: barris de petróleo).

É importante, ainda, que a terminologia seja mantida uniforme ao longo de todo o pedido, de modo a facilitar a compreensão da invenção descrita.

## ***Diretrizes de exame – 2012- Bloco I***

### Capítulo II

#### DO RELATÓRIO DESCRITIVO

##### Modo de Apresentação

2.010 examinador deve verificar se o modo de apresentação do relatório descritivo atende ao que se segue:

ser iniciado pelo título;

referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo;

especificar o campo técnico ao qual a invenção se relaciona;

Indicar e descrever o estado da técnica entendido como relevante pelo depositante para a compreensão da invenção; destacando os problemas técnicos existentes;

revelar a invenção, tal como reivindicada, de modo que o problema técnico e sua solução possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer efeitos vantajosos da invenção em relação ao estado da técnica relevante;

ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;

relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas, tais como, vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos e etc.;

descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, quando apropriado, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, e relacionando-os com o estado da técnica;

ressaltar, quando apropriado, a melhor forma de execução da invenção, conhecida pelo depositante, na data do depósito ou da prioridade, quando houver. A melhor forma de execução aplica-se a todos os elementos considerados essenciais à invenção ainda que não reivindicados.

Exemplo: Uma invenção se refere a um selo elastomérico e respectivo método de tratamento para fabricação do dito selo. Este método, embora não reivindicado, se considerado essencial para se atingir as características diferenciadas apresentadas pelo selo, deve ser descrito no relatório uma vez que, sem a descrição do método, o selo reivindicado não pode ser implementado.

indicar, de modo explícito, se isto não for inerente à descrição ou da natureza da invenção, a forma pela qual a invenção pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria.

2.02 O examinador poderá permitir uma apresentação diferente do modo acima especificado somente quando possibilitar uma melhor compreensão da invenção.

#### Estado da Técnica

2.03 O relatório descritivo deve incluir o estado da técnica pertinente à invenção, o qual poderá ser de valia para a compreensão da invenção, à busca e ao exame da invenção.

2.04 Os documentos citados como representativos do estado da técnica devem ser identificados, seja literatura patentária ou não patentária, como por exemplo, artigos científicos, matérias jornalísticas e anais de congresso.

2.05 Em decorrência do exame, o examinador pode exigir que o depositante insira referências a documentos do estado da técnica no relatório descritivo do pedido, como por exemplo, documentos encontrados durante a

busca, considerando que o conteúdo destes documentos não se estenda além da divulgação da invenção originalmente depositada no pedido.

**Problema Técnico a Ser Resolvido pela Invenção e Comprovação do Efeito Técnico Alcançado**

2.06 A invenção deve ser descrita de modo que o problema técnico possa ser compreendido, assim como a solução proposta. Para atender a esta condição, os detalhes considerados necessários para elucidação da invenção devem ser incluídos.

2.07 Em conformidade com o Ato Normativo 127/97 é necessário que a invenção resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas, [item 15.1.2 (e)] e que possua efeito técnico [item 15.1.2 (f)]. Assim, é necessário evidenciar o caráter técnico do problema a ser resolvido, pela solução proposta. Os efeitos alcançados para que se tenha uma invenção podem ser comprovados posteriormente desde que não configurem adição de matéria nova.

2.08 Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima do problema a que se refere, e não necessariamente implica que a solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, a solução proposta pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes, desde que atendidos os requisitos de patenteabilidade.

2.09 Documentos pertencentes ao estado da técnica, identificados posteriormente ao depósito, isto é, durante a busca ou apresentados em subsídios ao exame, podem fazer com que o pedido venha a ter seu problema técnico reformulado, e/ou substituído por outro problema técnico. Neste caso, desde que esta reformulação seja dedutível por um técnico no assunto e inerente à matéria inicialmente revelada, com base no pedido tal como depositado, tais documentos poderão ser incluídos no relatório descritivo, de modo a evidenciar a contribuição da invenção ao estado da técnica.

2.10 O termo “inerente” requer que a matéria não descrita esteja necessariamente implícita no pedido tal como depositado, e que a mesma seria reconhecida por um técnico no assunto. A inerência não pode ser estabelecida por probabilidades ou possibilidades. O simples fato de que algo possa resultar a partir de um dado conjunto de circunstâncias não é suficiente.

2.11 A reformulação do problema técnico, nos termos do parágrafo anterior, não poderá ser incorporada ao quadro reivindicatório. Entretanto, poderá resultar na introdução nas reivindicações de características originalmente presentes apenas no relatório descritivo, desenhos ou resumo, por ocasião do depósito, desde que isto não implique em ampliação do escopo da matéria reivindicada.

### Aplicação Industrial

2.12 O relatório descritivo deverá indicar, de modo explícito, a forma pela qual a invenção pode ser explorada na indústria, se isto não for inerente ao relatório descritivo ou à natureza da invenção.

### Suficiência Descritiva

2.13 A suficiência descritiva deve ser avaliada com base no relatório descritivo, que deverá apresentar a invenção de maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto. O relatório descritivo deverá conter condições suficientes que garantam a concretização da invenção reivindicada.

2.14 A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores nanotecnologia.

2.15 Neste contexto, deve ser assegurado que o pedido contenha informação técnica suficiente para permitir que um técnico no assunto:

coloque a invenção em prática, tal como reivindicada, sem experimentação indevida; e

entenda a contribuição da invenção para o estado da técnica ao qual a mesma pertença.

Por experimentação indevida entende-se quando um técnico no assunto, a partir do revelado na invenção, necessita de experimentação adicional para realizar a mesma.

2.16 A descrição dos fundamentos teóricos que justifiquem o funcionamento e resultados alcançados da invenção deve ser apresentada no relatório descritivo como forma de se melhor entender a invenção, porém a mesma não é determinante para a suficiência descritiva, uma vez que este critério exige apenas que haja uma descrição que permita a implementação da invenção por um técnico no assunto. Nos casos em que tal descrição seja considerada essencial para a busca e análise do pedido, e para a melhor compreensão da invenção, a mesma deverá estar sempre presente.

### Do Depósito de Material Biológico

2.17 Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado até a data de depósito do pedido de patente, por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

2.18 Na inexistência de instituição localizada no país, autorizada pelo INPI ou

indicada em acordo internacional vigente no país, a depositante poderá efetuar o depósito do material biológico em qualquer uma das autoridades de depósito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, devendo ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente, e tais dados deverão integrar o relatório descritivo do pedido de patente.

### Da Listagem de Sequências

2.19 A depositante de pedido de patente que contenha em seu objeto uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a descrição da invenção, deverá representá-las em uma Listagem de Sequências, para possibilitar a aferição da suficiência descritiva de que trata o artigo 24 da LPI. A Resolução INPI Nº 228/09 dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da Listagem de Sequências em meio eletrônico e substitui o item 16.3 do Ato Normativo 127/97.

### Matéria Inicialmente Revelada no Relatório Descritivo

2.20 O artigo 32 da LPI estabelece que para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, a depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. Entende-se matéria revelada como toda a matéria que consta do pedido de patente como um todo: relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos (se houver).

2.21 Não há objeções para que a depositante introduza emendas no relatório descritivo, relativas apenas a uma melhor descrição do estado da técnica, bem como a eliminação de incoerências no texto, a qualquer tempo.

2.22 A inclusão de dados, parâmetros ou características da invenção que não constavam do pedido originalmente depositado constitui acréscimo de matéria e como tal não pode ser aceita.

Exemplo <sup>1</sup>: Em pedido de patente que se refere a uma composição química contendo diversos ingredientes, um ingrediente adicional a esta composi-

ção seria considerado acréscimo de matéria indevido. Da mesma forma, um pedido de patente de invenção que descreva um quadro de bicicleta sem especificar o tipo de material, implicaria acréscimo de matéria, caso a depositante do pedido solicitasse emenda que descrevesse tal material como sendo alumínio, essencial para a invenção. No caso desta emenda representar apenas o estado da técnica, a mesma seria aceita. Exemplo 2: Em uma invenção que se refira a uma borracha, sem em nenhum momento revelar explicitamente, por exemplo, que a borracha é elástica, uma emenda no relatório descritivo que mencione esta característica pode ser aceita sem que isso se configure em acréscimo de matéria, uma vez que tal característica é inerente a qualquer borracha, para um técnico no assunto, por ocasião do depósito.

2.23 As emendas no relatório descritivo, decorrentes de exigência técnica ou ciência de parecer formulada pelo INPI deverão ser examinadas. Se nesta ocasião a depositante apresentar emendas voluntárias no relatório descritivo não diretamente decorrentes do exame, estas também deverão ser examinadas e serão aceitas desde que se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

2.24 Após o requerimento de exame, as emendas voluntárias apresentadas ao relatório descritivo poderão ser aceitas, desde que limitadas à matéria inicialmente revelada no pedido.

#### Uso de Nomes Próprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais

2.25 O uso de nomes próprios, marcas registradas, nomes comerciais ou palavras similares quando tais palavras simplesmente se referirem à origem ou a um conjunto de diferentes produtos não é permitido.

2.26 Exceções ocorrem quando tais palavras são aceitas como termos descritivos padronizados. Neste caso, tais palavras são permitidas sem a necessidade de uma identificação complementar, no que se refere ao produto com a qual se relacionam.

#### Sinais de Referência

2.27 Os sinais de referência utilizados nos desenhos devem constar do relatório descritivo e do quadro reivindicatório.

2.28 O relatório descritivo e os desenhos devem ser consistentes entre si e os sinais de referência devem estar definidos no relatório descritivo.

2.29 Os sinais de referência devem ser uniformes ao longo do pedido.

#### Terminologia

2.30 O relatório descritivo deve ser claro, devendo utilizar termos

reconhecidos da técnica. Termos técnicos pouco utilizados ou especialmente formulados podem ser aceitos, desde que adequadamente definidos e que não haja um equivalente reconhecido na técnica.

2.31 A adoção deste critério deve ser estendida para termos estrangeiros quando não houver equivalentes na língua vernácula. Termos que já apresentam um significado estabelecido não devem ser utilizados para significar algo diferente, de modo a evitar confusão.

2.32 A terminologia deve ser uniforme ao longo do pedido.

#### Valores Físicos e Unidades

2.33 Quando propriedades são utilizadas para caracterizar um material, as unidades relevantes devem ser especificadas se considerações quantitativas estiverem envolvidas. Se isto é feito por meio de um padrão publicado (por exemplo, um padrão de tamanhos de peneiras), e um conjunto de iniciais ou abreviação similar é utilizado para referenciar tal padrão, tal informação deve constar adequadamente no relatório descritivo.

2.34 As unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo sistema internacional de unidades, seus múltiplos e submúltiplos, salvo termos consagrados em áreas técnicas específicas, tais como Btu, mesh, barril, polegadas. Quando a unidade empregada diferir da prática consagrada no setor e do Sistema Internacional de unidades, a depositante deve apresentar a respectiva conversão para o sistema internacional de unidades.

2.35 Em relação às indicações geométricas, mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas, óticas e de radioatividade, deve ser observado o disposto no vigente Quadro Geral de Unidades de Medidas estabelecido pelo órgão nacional competente.

2.36 As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como símbolos, pesos atômicos, nomenclatura e unidades específicas, não previstas no Quadro Geral de Unidades de Medidas estabelecido pelo órgão nacional competente, devem obedecer à prática consagrada no setor.

2.37 A terminologia e os símbolos, bem como o sistema de unidade adotado, devem ser uniformes em todo o pedido.

#### Declarações Genéricas

2.38 Declarações genéricas no relatório descritivo, que utilizam termos vagos e imprecisos, as quais implicam na extensão da matéria de proteção não serão admitidas, com base no artigo 24 da LPI.

2.39 De modo particular, deve ser levantada objeção a qualquer declaração que se refira à extensão da proteção de modo a cobrir o “espírito” da invenção. Objeção também deve ser levantada para uma “combinação de características” ou para qualquer declaração que implique que a invenção se refira não somente à

combinação como um todo, mas também para características individuais ou suas sub-combinações.

#### Documentos de Referência

2.40 Os documentos citados como referência nos pedidos de patentes podem se relacionar ao estado da técnica ou a uma parte da revelação da invenção. A referência a um documento, seja de literatura patentária ou não patentária, que se relaciona ao estado da técnica pode estar presente no pedido originalmente depositado ou ser introduzido em uma data posterior (vide 2.03).

2.41 Quando o documento de referência se relaciona com a invenção, o examinador deve considerar, em primeiro lugar se o que está no documento de referência é de fato essencial para a execução da invenção como entendido pelo artigo 24 da LPI:

Se não for essencial, a expressão usual “que aqui é incorporado por referência”, ou qualquer expressão do mesmo tipo, pode ser mantida no relatório descritivo; e

Se a matéria no documento referido é essencial para satisfazer a suficiência descritiva, o examinador deve exigir a supressão da expressão acima mencionada e que a matéria seja expressamente incorporada ao relatório descritivo, pois a especificação do pedido deve ser auto-suficiente, isto é, capaz de ser entendida em relação às características essenciais da invenção, sem referência a qualquer outro documento.

2.42 Essa incorporação de matéria essencial ou características essenciais é, no entanto, sujeita às restrições do artigo 32 da LPI, de modo que:

a proteção foi inicialmente reivindicada para tais características, de modo a atender ao artigo 25 da LPI;

tais características contribuem para resolver o problema técnico subjacente à invenção; tais características pertencem de modo claro à descrição da invenção constante no pedido e, assim, ao conteúdo do pedido tal como depositado; e tais características são definidas com precisão e identificáveis dentro de toda a informação técnica no documento de referência.

2.43 Se o documento de referência for essencial para a realização da

invenção, e não se encontrava disponível ao público na data do depósito do pedido, o mesmo só pode ser aceito como referência se foi disponibilizado ao público até a data da publicação do pedido. Em caso desta indisponibilidade, o examinador deverá questionar a suficiência descritiva do pedido com base no artigo 24 da LPI.

2.44 No caso excepcional do pedido citar um documento publicado, porém não acessível ao examinador, e o documento é julgado ser essencial para um correto entendimento da invenção, de modo que não seja possível realizar uma busca significativa sem o conhecimento do teor deste documento, o examinador deve emitir exigência para que a depositante apresente o documento. Neste caso, se o documento de referência estiver em idioma estrangeiro, este documento de referência deve ser acompanhado de tradução para o português.

2.45 Se a cópia deste documento não for apresentada no tempo devido para o cumprimento desta exigência, e a depositante não convence o examinador que o documento não é essencial para a realização de uma busca significativa, o examinador deve emitir ciência de parecer, fundamentada na insuficiência descritiva, com base no artigo 24 da LPI, que a indisponibilidade deste documento traz ao pedido.

2.46 Se um documento é referido num pedido tal como originalmente depositado, o conteúdo relevante do documento de referência deve ser considerado como parte do conteúdo do pedido para o propósito de servir como anterioridade contra pedidos posteriores.

## [E] RELATÓRIO DESCRITIVO

O relatório descritivo constitui o núcleo da satisfação do requisito constitucional da *adequada informação*. Através dele, o requerente informa qual a contribuição que imagina estar fazendo ao estado da técnica; publicado, passará a integrar o conhecimento comum de todos, ainda que a utilização econômica de seus ensinamentos permaneça resguardada pelos efeitos do *direito ao pedido de patente* (D2) e, eventualmente, pelo *direito à patente* (D3).

Através do relatório, o requerente – em primeiro lugar – constitui uma presunção de que efetivamente dispõe das informações técnicas para as quais pretende patente, e assim que, quanto a elas, é legitimado a exercer o D1; mas, como diz o art. 6º, § 1º, “Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente”. Pelo art. 49, e pelo exercício das manifestações de qualquer um, pode ser impugnada tal presunção (*relativa, juris tantum*).

O relatório, como apresentado com o pedido, circunscreve a reivindicações, e limita qualquer variações que, no curso do procedimento o pedido poderá sofrer de forma a se adequar às exigências legais sofridas pelos examinadores, e as mutações voluntárias, quando permitidas. Assim, é uma presunção e um limite, duas qualidades que alguma doutrina caracteriza como “princípio da descrição”<sup>90</sup>

Em segundo lugar, o relatório descritivo exporá os ensinamentos que, quanto ao invento que alega deter, deverá satisfazer os requisitos do art. 24: “O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto.” Assim, atenderá o pressuposto básico do sistema de patentes, de *apoderar* o público com as informações indispensáveis a reproduzir o invento em todas as hipóteses que a lei o faculta. Tem-se aqui o requisito do apoderamento.

Em terceiro lugar, o relatório deverá atender ao segundo requisito do art. 24, que, além do já citado exige que também deverá “indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”. Tem-se aqui o chamado requisito do melhor modo, ou *best mode*.

Este último requisito enfatiza de que sob o direito atual existe um dever geral de boa-fé quanto ao relatório descritivo, cujo conteúdo é a satisfação adequada e honesta das informações sobre invento para o qual se pretende o privilégio, até o ponto que a sociedade esteja completamente provida dos meios de reproduzi-lo eficazmente, e do melhor modo conhecido.

### ***Doutrina suplementar***

BARBOSA, Denis Borges, Do princípio da suficiência descritiva, *in* Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2011.

---

90 Greene, Michael A., Gilding the Lilly: The § 112 Written Description Requirement Separate from Enablement (April 1, 2011). Boston College Law Review Electronic Supplement, Vol. 52, p. 213, 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1806369>

## ***Precedentes Judiciais***

“O relatório descritivo contém a definição do invento, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante, a solução proposta para o problema técnico existente, bem como as vantagens do invento”. TRF2, 1ª Turma Especializada, voto vencido do Des. Sérgio Feltrim, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008.

## **[F] REIVINDICAÇÕES**

### **REIVINDICAÇÕES: DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE**

PCT

Artigo 6

Reivindicações

A ou as reivindicações devem definir a finalidade da proteção solicitada. As reivindicações deverão ser claras e concisas. Devem basear-se totalmente na descrição.

Regra 6

Reivindicações\*

6.1 Número e numeração das reivindicações

- a) O número das reivindicações deverá ser razoável, levando-se em conta a natureza da invenção reivindicada.
- b) Caso haja várias reivindicações, estas deverão ser numeradas consecutivamente em algarismos árabes.
- c) O sistema de numeração, no caso de emenda das reivindicações, será especificado nas Instruções Administrativas.

6.2 Referências a outras partes do pedido internacional

- a) Exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não se deverão basear, no que diz respeito às características técnicas da invenção, em referência à descrição ou aos desenhos. Não se deverão basear, particularmente, em referências tais como: “como descrito na parte ... da descrição”, ou “como representado pela ilustração ... dos desenhos”.

b) Quando o pedido internacional contiver desenhos, as características técnicas mencionadas nas reivindicações deverão ser de preferência acompanhadas por sinais de referência pertinentes dos desenhos. Quando utilizados, os sinais de referência deverão ser preferivelmente colocados entre parênteses. Se os sinais de referência não facilitarem particularmente uma compreensão mais rápida da reivindicação, deverão ser omitidos. Os sinais de referências poderão ser retirados por uma Repartição designada, para efeito de publicação por essa Repartição.

### 6.3 Maneira de redigir as reivindicações

a) A definição da matéria para a qual é solicitada a proteção deverá ser feita em termos de características técnicas da invenção.

b) Sempre que for conveniente, as reivindicações deverão conter:

I) uma declaração indicando as características técnicas da invenção necessárias à definição da matéria reivindicada, mas que, em combinação, constituam parte do estado da técnica;

II) uma parte caracterizante - precedida pelas palavras “caracterizado em”, “caracterizado por”, ou “o aperfeiçoamento compreende”, ou quaisquer outras palavras no mesmo teor - expondo de forma concisa as características técnicas que, juntamente com as características mencionadas em I), se desejar proteger.

c) Caso a legislação nacional do Estado designado não exija que as reivindicações sejam redigidas da forma prevista na alínea b), o fato de não estarem as reivindicações redigidas dessa maneira não terá efeito nesse Estado, desde que as reivindicações hajam sido redigidas de maneira conforme à legislação nacional desse Estado.

### 6.4 Reivindicações dependentes

a) Qualquer reivindicação que compreenda todas as características de uma ou de várias reivindicações (reivindicação de forma dependente, daqui por diante chamada de “reivindicação dependente”) deverá conter uma referência, de preferência no princípio, a essa outra reivindicação ou a essas outras reivindicações, quando então deverá especificar as características adicionais reivindicadas. Qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma outra reivindicação (“reivindicação dependente múltipla”) só se referirá a essas reivindicações como uma alternativa. Reivindicações dependentes múltiplas não deverão servir de base a qualquer outra reivindicação dependente múltipla.

b) Qualquer reivindicação dependente deverá ser compreendida como incluindo todas as limitações contidas na reivindicação à qual ela se refere ou

caso a reivindicação dependente seja uma reivindicação dependente múltipla, todas as limitações contidas na reivindicação particular a que se refere.

c) Todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma reivindicação anterior única e todas as reivindicações dependentes que se referirem a várias reivindicações anteriores deverão se agrupadas tanto quanto, e de maneira mais prática possível.

#### 6.5 Modelos de Utilidade

Qualquer Estado designado em que a concessão de um modelo de utilidade for requerida por um pedido internacional poderá aplicar, em lugar das regras 6.1 a 6.4, em relação aos assuntos a que estes se referem, as disposições de sua legislação nacional no que diz respeito a modelos de utilidade e assim que o processo do pedido internacional houver sido iniciado nesse Estado, desde que ao requerente seja concedido um prazo de pelo menos 2 meses a contar da expiração do prazo estipulado pelo artigo 22 para que adapte seu pedido às exigências da referidas disposições da legislação nacional.

## **REIVINDICAÇÕES: ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN: 17/2013**

#### 15.2.1.2 Reivindicações

##### 15.2.1.2.1 Quantidade e Numeração

a) cada pedido deve conter uma única reivindicação independente que descreva o modelo, definindo integralmente todas as características de forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional;

b) somente serão aceitas reivindicações dependentes quando:

b.1. referirem-se a elemento complementar de uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e funcionamento do objeto;

b.2. referirem-se a variação de forma ou a detalhe relacionados a elementos componentes do modelo, definidos na primeira reivindicação, e que não alterem a unidade do modelo (unidade técnico-funcional e corporal do objeto) e seu funcionamento;

b.3. referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional nos casos em que a configuração final seja secundária e decorrente da montagem de uma estrutura inicial planejada caracterizada na primeira reivindicação;

c) as reivindicações deverão ser enumeradas consecutivamente em algarismos arábicos.

#### 15.2.1.2.2 Formulação das Reivindicações

a) as reivindicações devem ser iniciadas pelo título do pedido e conter uma única expressão “caracterizado por”;

b) cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação;

c) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem;

d) a reivindicação independente deve, quando necessário, conter entre o título e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características já conhecidas no estado da técnica indispensáveis à construção e definição do modelo;

e) a reivindicação independente deve definir, após a expressão “caracterizado por”, somente a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto;

f) as características do modelo definidas nas reivindicações devem ser acompanhadas, entre parênteses, dos sinais de referência constantes dos desenhos;

g) cada reivindicação deve ser redigida de forma contínua sem interrupções por pontos;

h) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo e desenhos;

i) as reivindicações dependentes devem ser iniciadas pelo título do pedido seguido pela expressão “de acordo com a reivindicação no...” e, se necessário, a expressão “caracterizado por”;

j) exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características do modelo, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo “como apresentado na parte ... do relatório”, ou “como apresentado pelo desenho ...”, etc.;

k) não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e uso do objeto.

## **Ato Normativo –Diretrizes 2012 – Bloco I**

### Capítulo III

#### DO QUADRO REIVINDICATÓRIO

#### DAS REIVINDICAÇÕES

##### Geral

3.01 O pedido deve conter uma ou mais reivindicações, a(s) qual(is) deve(m): definir a matéria para a qual se requer a proteção; ser clara e precisa; e ser fundamentada pelo relatório descritivo.

3.02 Com base no exposto acima, a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido.

##### Numeração

3.03 As reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos.

##### Da Forma, Conteúdo e Tipos de Reivindicação

##### Preâmbulo, Expressão Caracterizante e Parte Caracterizante

3.04 Uma vez que, de um modo geral, uma invenção compõe-se de características já conhecidas e de características novas, de modo a facilitar a compreensão daquilo que representa a invenção, uma reivindicação independente deve ser formulada por:

parte inicial, que corresponde ao título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria;

quando necessário, um preâmbulo contendo as características já compreendidas pelo estado da técnica; e

obrigatoriamente a expressão “caracterizado por”, seguida de uma parte caracterizante contendo as particularidades da invenção.

3.05 Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

3.06 Deve-se atentar para o fato de que a novidade das características contidas após a expressão “caracterizado por” deve sempre ser estabelecida em relação ao conjunto de características tidas como conhecidas e definidas no preâmbulo.

3.07 Se o preâmbulo define características A e B associadas entre si, e a parte caracterizante define características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidos, mas sim se são conhecidos em associação com A e B, ou seja, não somente com A, nem somente com B, mas com ambos. Por exemplo, uma máquina que possui 4 elementos distintos A, B, C e D, sendo todos conhecidos do estado da técnica. Entretanto, a máquina constitui uma associação desses quatro elementos, que pode apresentar novidade e atividade inventiva.

3.08 A formulação de um preâmbulo pode não ser adequada em uma série de situações quando a invenção tratar de:

combinação específica de componentes em si conhecidos;

modificação de processos conhecidos pela omissão ou substituição de uma etapa, em contraposição ao acréscimo de uma etapa;

modificação de produtos conhecidos pela omissão ou substituição de um constituinte, em contraposição ao acréscimo de um constituinte; e

um sistema complexo de partes funcionalmente inter-relacionadas, a essência da invenção residindo neste inter-relacionamento.

3.09 Para o caso específico de patentes de processo, o conjunto das etapas sequenciais é que vem a definir corretamente o pleito. Assim, ainda que parte das etapas deste processo faça parte do estado da técnica, é possível que seja inviável transpor as mesmas de modo isolado para o preâmbulo da reivindicação, sem trazer desordem e falta de lógica ao processo pleiteado. Deve-se observar, neste caso, o correto posicionamento da expressão “caracterizado por”.

#### Características Técnicas

3.10 As reivindicações devem ser redigidas em função das “características técnicas da invenção”, o que significa que reivindicações não devem conter características associadas a vantagens comerciais ou outros aspectos não técnicos. *Exemplo: Uma reivindicação que descreva um tênis dotado de sola e meios para fixação da sola, deve apresentar no relatório descritivo os meios que poderiam ser usados para tal finalidade, tais como, botões, velcro, etc.*

3.11 Em uma reivindicação de “meios mais função”, o pedido de patente deve conter em seu relatório descritivo ao menos uma forma de realização em que apresente os elementos estruturais utilizados para alcançar tais funcionalidades.

3.12 O Ato Normativo 127/97 estabelece, no item 15.1.3.2(k), que não são aceitas reivindicações com trechos explicativos em relação ao funcionamento, vantagens e simples uso do objeto. Neste sentido, deve ser feita a diferenciação entre os trechos meramente explicativos e as características funcionais relevantes.

3.13 Não é necessário que cada uma das características da invenção seja expressa somente em termos de seus elementos estruturais, mas características funcionais também podem ser incluídas, desde que um técnico no assunto não tivesse dificuldade em dispor dos elementos para realizar a função, à época da invenção.

3.14 Reivindicações relacionadas ao uso da invenção, no sentido de sua aplicação técnica conforme contido no relatório descritivo, são permitidas.

#### Fórmulas e Tabelas

3.15 As reivindicações, assim como o relatório descritivo, podem conter fórmulas químicas ou matemáticas, mas não desenhos. As reivindicações podem conter tabelas somente quando imprescindível à clareza da matéria pleiteada.

#### Tipos de Reivindicações

3.16 Existem apenas dois tipos de reivindicações: as “reivindicações de produto”, que se referem a uma entidade física, e as “reivindicações de processo”, que se referem a toda atividade na qual algum produto material se faz necessário para realizar o processo. A atividade pode ser exercida sobre produtos materiais, sobre energia e/ou sobre outros processos, como em processos de controle.

3.17 São exemplos de categorias de “reivindicações de produto”: produto, aparelho, objeto, artigo, equipamento, máquina, dispositivo, sistema de equipamentos co-operantes, composto, composição e kit; e de “reivindicações de processo”: processo, uso e método.

3.18 Para todos os efeitos, processo e método são sinônimos.

3.19 Um mesmo pedido pode apresentar reivindicações de uma ou mais categorias, desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo.

#### Da Formulação das Reivindicações

3.20 A formulação das reivindicações deve:

ser iniciada pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão “caracterizado por”;

definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma;

estar totalmente fundamentada no relatório descritivo;

exceto quando absolutamente necessário não conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo “como descrito na parte do relatório descritivo” ou “bem como representado pelos desenhos”;

vir acompanhada, quando o pedido contiver desenhos, de suas características técnicas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações;

ser redigida sem interrupção por pontos;

não apresentar trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens e ao simples uso do objeto, uma vez que não serão aceitas.

#### Das Reivindicações Independentes

3.21 Reivindicações independentes são aquelas que visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral.

3.22 Para cada categoria de reivindicação pode haver pelo menos uma reivindicação independente.

3.23 O examinador deve ter em mente que a presença de reivindicações de diversas categorias redigidas de modo diferente, mas aparentemente de efeito similar, é uma opção de proteção da depositante à qual o examinador não deve se opor por meio de uma abordagem rigorosa, mas sim se atendo a uma proliferação desnecessária de reivindicações independentes.

3.24 Cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo.

3.25 As reivindicações independentes inter-relacionadas de categorias diferentes e ligadas pelo mesmo conceito inventivo, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, deverão ser formuladas de modo a evidenciar sua interligação, ou seja, empregando-se na parte inicial da reivindicação, expressões do tipo: “Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...”, “Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação...”.

3.26 Exemplos de reivindicações inter-relacionadas são:

plugue e soquete, para interconexão;

transmissor e receptor respectivos;

produto químico final e intermediário(s);

gene, construção gênica, hospedeiro, proteína e medicamento; e

produto e uso do produto.

3.27 As reivindicações independentes devem conter, entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo, quando necessário, explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica (vide 3.04).

3.28 Após a expressão “caracterizado por” devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger (vide 3.04).

3.29 As reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo ser agrupadas na ordem correspondente ao título do pedido.

#### Das Reivindicações Dependentes

3.30 As reivindicações dependentes são aquelas que incluem todas as características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhes dessas características e/ou características adicionais que não sejam consideradas características essenciais da invenção, devendo conter uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e a expressão “caracterizado por”.

3.31 As reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem.

3.32 Nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo “de acordo com uma ou mais das reivindicações...”, “de acordo com as reivindicações anteriores/precedentes...”, “de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores/precedentes”, “de acordo com uma das reivindicações anteriores/precedentes” ou similares. A formulação do tipo “de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores/precedentes” é aceita.

3.33 Qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação, ou seja, reivindicação de dependência múltipla, deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma cumulativa, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências;

3.34 As reivindicações de dependência múltipla, seja na forma alternativa ou cumulativa, podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

3.35 Todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma ou mais reivindicações prévias, deverão ser agrupadas de modo a trazer concisão à estrutura do quadro reivindicatório.

#### Da Clareza e Interpretação das Reivindicações

##### Geral

3.36 A condição de que as reivindicações devem ser claras se aplica para reivindicações individuais bem como para o quadro reivindicatório como um todo. A clareza das reivindicações é de fundamental importância, já que as mesmas definem a matéria objeto da proteção. Assim, o significado dos termos das reivindicações deve ser claro para um técnico no assunto a partir da redação da reivindicação, com base no relatório descritivo e desenhos, se houver. Tendo em vista as diferenças no escopo da proteção alcançada por diversas categorias de reivindicações, o examinador deve assegurar que a redação da reivindicação é clara para a categoria que representa.

3.37 As reivindicações são interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos (e listagem de sequências, se houver), assim como nos conhecimentos gerais do técnico no assunto à data do depósito. Quando o relatório descritivo define um termo particular qualquer que aparece na reivindicação, então essa definição é usada para interpretar a reivindicação.

3.38 Para o caso de reivindicações do tipo Markush o examinador deverá assegurar que os processos de obtenção descritos no relatório capacitem substancialmente a preparação de todos os compostos reivindicados, isto é, os exemplos devem ser representativos de todas as classes dos compostos reivindicados, ou todas estas classes devem apresentar suficiência descritiva no relatório descritivo.

3.39 Nos casos em que o técnico no assunto não possa realizar a invenção conforme reivindicada, ou que isto represente um esforço indevido de experimentação, as reivindicações genéricas deverão ser restringidas às formas de execução mencionadas no relatório descritivo.

#### Inconsistências — Fundamentação no Relatório Descritivo e Figuras

3.40 Qualquer inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório não deve ser aceita, já que traz dúvidas à extensão da proteção e faz com que o quadro reivindicatório não seja claro ou não tenha fundamentação no relatório descritivo. Tal inconsistência pode ser dos seguintes tipos:

A. Inconsistência verbal simples - Quando o relatório descritivo necessariamente se limitar a uma característica específica, mas as reivindicações não seguirem esta limitação, a inconsistência pode ser sanada por meio

da adaptação do quadro reivindicatório ao relatório descritivo, de modo a restringir seu escopo, com base no artigo 25 da LPI e especial atenção ao artigo 32 da LPI. No caso do relatório descritivo se referir a uma característica específica, por exemplo, parafusos, e o quadro reivindicatório pleitear meios de fixação em geral, e o examinador entender que a invenção necessariamente não se limita a parafusos, entende-se que não há inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório. Outra situação ocorre quando a reivindicação apresenta uma limitação, mas o relatório não dá ênfase particular a esta característica. Em tal caso, não há inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório.

B. Inconsistência referente a características aparentemente essenciais - Se for do conhecimento geral da técnica ou do estabelecido ou implícito na invenção, que determinada característica técnica presente no relatório descritivo é considerada essencial para a realização da invenção, mas não for mencionada em uma reivindicação independente, tal reivindicação não deve ser permitida pelo examinador, com base no artigo 25 da LPI.

#### Declarações Genéricas

3.41 Assim como no relatório descritivo, declarações genéricas no quadro reivindicatório que implicam que o escopo de proteção pode ser ampliado de modo vago e não precisamente definido se constitui em objeto de irregularidade, com base no artigo 25 da LPI. De modo particular, deve ser levantada objeção a qualquer declaração que se refira ao escopo da proteção sendo ampliado de modo a cobrir o “espírito” da invenção. Objeção também deve ser levantada para reivindicações dirigidas para uma combinação de características, para qualquer declaração que pareça implicar que a proteção seja pleiteada não somente para a combinação como um todo, mas também para características individuais ou suas sub-combinações.

#### Características Essenciais

3.42 Uma reivindicação independente deve especificar explicitamente todas as características essenciais necessárias para definir a invenção, exceto se tais características forem implícitas por meio dos termos genéricos usados. Ou seja, uma “bicicleta” não precisa mencionar a presença de rodas.

3.43 Se uma reivindicação se refere a um produto que é de um tipo bem conhecido e a invenção reside na modificação de determinados aspectos, é suficiente que a reivindicação identifique claramente o produto, especifique o que é modificado e de que forma o faz. Considerações análogas se aplicam a reivindicações para um aparelho.

3.44 A patenteabilidade da invenção depende do efeito técnico alcançado, logo as reivindicações devem ser formuladas de modo a incluir todas as

características técnicas que são consideradas essenciais para o alcance do efeito técnico, contidas no relatório descritivo.

#### Uso de Termos Relativos e/ou Imprecisos

3.45 O uso de termos relativos tais como “grande”, “largo”, “forte”, entre outros, em uma reivindicação não é permitido, com exceção de um significado bem estabelecido na técnica em particular, por exemplo, “alta-frequência” em relação a um amplificador, e este seja o significado pretendido. O termo relativo que não tiver tal significado deve ser substituído por um termo mais preciso ou por outro já descrito no relatório tal como depositado.

3.46 Palavras ou expressões imprecisas, tais como “cerca de”, “substancialmente”, “aproximadamente”, entre outras, não são permitidas em uma reivindicação, independentemente de serem consideradas essenciais à invenção.

3.47 No caso do uso de termos relativos ou expressões imprecisas na reivindicação, o examinador deverá alegar falta de clareza. Contra-argumentos da depositante no sentido de que elementos faltantes no texto pertencem ao estado da técnica não poderão ser aceitos, uma vez que persistirão os problemas de falta de clareza. Ainda, a inclusão destes elementos no texto é considerada acréscimo de matéria e, portanto, não permitida.

#### Termos “Consistindo” versus “Compreendendo”

3.48 Os termos “constituir de” e “consistir de”, bem como seus derivados, são considerados termos fechados de definição da invenção. Isto é, se uma reivindicação trata de uma “composição química caracterizada por consistir dos componentes A, B e C”, a presença de quaisquer componentes adicionais é excluída.

3.49 Os termos “compreender”, “conter”, “englobar” e “incluir”, bem como seus derivados, são considerados termos abertos de definição da invenção, ou seja, no exemplo acima, a forma “caracterizada por compreender os componentes A, B e C” não se limita a apenas estes elementos, e pode ser aceita, desde que tais elementos sejam os essenciais para a realização da invenção.

#### Características Opcionais

3.50 Expressões como “preferivelmente”, “por exemplo”, “tal como”, “mais particularmente”, ou similares, devem ser examinadas com especial atenção para assegurar que as mesmas não introduzam ambiguidade. Tais expressões não apresentam efeito limitativo no escopo de uma reivindicação, ou seja, a característica que se segue a qualquer expressão como estas deve ser considerada como inteiramente opcional.

Exemplo: Em uma reivindicação de processo que pleiteia o parâmetro de temperatura “...na faixa de 80°C a 120°C, preferivelmente 100°C”, o termo “preferivelmente” não traz ambiguidade à mesma.

#### Nomes Próprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais

3.51 *Nomes Próprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais* em reivindicações não devem ser permitidas, uma vez que não há garantias que o produto ou característica associado a uma marca ou similar não possa vir a ser modificado durante a vigência da patente. Elas podem ser autorizadas, excepcionalmente, se a sua utilização for inevitável e se forem geralmente reconhecidas como tendo um significado preciso.

#### Definição da Matéria de Proteção em Termos do Resultado a Ser Atingido

3.52 Como regra geral, reivindicações que definem a invenção por meio do resultado a ser atingido não devem ser permitidas, em particular se elas se referem tão somente a reivindicar o problema técnico envolvido. Entretanto, elas podem ser permitidas se a invenção só puder ser definida em tais termos ou não puder ser definida mais precisamente sem restringir de modo indevido o escopo das reivindicações, e se o resultado é tal que possa ser direta e positivamente verificado por testes ou procedimentos adequadamente especificados no relatório descritivo, ou conhecidos por um técnico no assunto, e que não requeiram experimentação indevida.

Exemplo: Uma reivindicação que trata de um material caracterizado por ser capaz de extinguir chamas de cigarro e cujo relatório descritivo apresenta a composição química deste material não seria aceita, uma vez que o material pode ser caracterizado por sua composição química, e não pelo resultado a ser alcançado pela invenção.

3.53 Deve-se notar que o requisito acima para a definição da matéria de proteção em termos do resultado a ser alcançado se diferencia daqueles para a definição da matéria de proteção em termos de características funcionais (vide 3.97).

#### Definição da Matéria de Proteção em Termos de Parâmetros

3.54 Parâmetros são valores característicos, que podem ser de propriedades diretamente mensuráveis, tais como, o ponto de fusão de uma substância, a resistência à flexão de um aço, a resistência de um condutor elétrico ou podem ser definidos como combinações matemáticas contendo diversas variáveis na forma de fórmulas.

3.55 A caracterização de um produto por meio de seus parâmetros só deve ser permitida nos casos em que a invenção não pode ser adequadamente definida de outra forma, desde que esses parâmetros possam ser clara e confiavelmente determinados, seja pelas indicações no relatório descritti-

vo, seja através de procedimentos objetivos que são comuns no estado da técnica. O mesmo se aplica a uma característica relacionada ao processo, que é definido por meio de parâmetros.

3.56 Casos em que parâmetros incomuns são empregados, ainda que suficientemente descritos, não são à primeira vista admissíveis, em razão da falta de clareza, visto que nenhuma comparação significativa com a tecnologia anterior pode ser feita. Tais casos também podem mascarar falta de novidade. Nestes casos, cabe à depositante comprovar, no relatório descritivo, a equivalência entre o(s) parâmetro(s) incomum(ns) empregado(s) e o(s) utilizado(s) no estado da técnica, o que não configura acréscimo de matéria.

3.57 O caso no qual o método e os meios para a medição dos parâmetros também precisam ser apresentados na reivindicação é tratado no item 3.58.

Métodos e Meios para a Medição de Parâmetros Referidos nas Reivindicações

3.58 A invenção deve ser definida completamente na própria reivindicação.

Em princípio, o método de medição é necessário para a definição inequívoca do parâmetro. Contudo, o método e os meios de medição dos valores de parâmetros não são necessários nas reivindicações, quando:

a descrição do método é tão longa que sua inclusão tornaria a reivindicação sem clareza por falta de concisão ou de difícil compreensão;

um técnico no assunto saberia qual método a ser empregado, por exemplo, porque existe apenas um único método, ou porque um determinado método é rotineiramente usado; ou

todos os métodos conhecidos alcançam o mesmo resultado — dentro dos limites de precisão da medição.

3.59 No entanto, em todos os demais casos, o método e os meios de medição devem ser incluídos nas reivindicações, visto que as mesmas definem a matéria pela qual se requer proteção.

Reivindicações de Produto por Processo

3.60 Reivindicações para produto definidas em termos de um processo de fabricação são permitidas somente se os produtos cumprirem os requisitos para patenteabilidade, ou seja, nomeadamente, que eles sejam novos e inventivos, desde que o produto não possa ser descrito de outra forma. Um produto não é considerado novo simplesmente pelo fato de que ele é produzido por meio de um novo processo. Quanto à análise de novidade, uma reivindicação de produto X obtido pelo processo Y é destituída de novidade quando encontrada uma anterioridade para o mesmo produto X, independente de seu método de obtenção.

3.61 Uma reivindicação definindo um produto em termos de um processo deve ser interpretada como uma reivindicação de produto como tal. A reivindicação poderá, por exemplo, assumir a forma “Produto X caracterizado por ser obtido por processo Y”. Independentemente de o termo “obter”, “obtido”, “obtido diretamente” ou uma expressão equivalente ser utilizada na reivindicação de produto por processo, a reivindicação ainda é direcionada para o produto em si e confere proteção absoluta para o produto. Este tipo de reivindicação só deve ser aceita quando não se consegue definir de forma adequada o produto *per se*, mas apenas pelo processo de fabricação. *Exemplo: Um material é preparado incluindo uma nova etapa de sinterização. O produto resultante possui características diferenciadas de maior resistência mecânica em comparação ao estado da técnica de materiais com mesma composição nominal, porém a depositante não consegue descrever o material per se. Neste caso o produto pode ser descrito em termos de produto obtido pelo processo.*

Definição por Referência ao Uso ou a Outro Objeto

3.62 Quando uma reivindicação de produto (vide 3.16) define a invenção por referência a características relacionadas ao seu uso, a mesma pode resultar em falta de clareza.

3.63 Considere o caso em que a reivindicação não define apenas o próprio produto, mas também especifique sua relação a um segundo produto que não faz parte do produto reivindicado.

Exemplo: Um cabeçote de um motor, onde o primeiro é definido por características de sua localização no último.

3.64 Antes de considerar uma restrição para a combinação dos dois produtos, deve ser lembrado que a depositante tem direito à proteção independente do primeiro produto.

Exemplo: Uma reivindicação de “Cabeçote conectado a um motor” não poderá ser modificada para “cabeçote conectável a um motor” ou para o cabeçote em si, pois entende-se como violação ao artigo 32 da LPI, ainda que esta mudança tenha suporte no relatório descritivo inicialmente revelado.

3.65 Por outro lado, uma vez que o primeiro produto pode muitas vezes ser produzido e comercializado independentemente do segundo produto, uma reivindicação de cabeçote conectável a um motor”, inicialmente pleiteada, poderá ser modificada para “Cabeçote conectado a um motor” ou para o cabeçote em si. Se não for possível prover uma definição clara do primeiro produto por si só, então a reivindicação deve ser direcionada para uma combinação do primeiro e segundo produtos — “Cabeçote conectado a um motor” ou “Motor com cabeçote”.

3.66 Também pode ser permitido definir as dimensões e/ou a forma de um primeiro objeto em uma reivindicação independente por referência geral às dimensões e/ou forma correspondente de um segundo objeto que não faz parte da primeira entidade reivindicada, mas está relacionada a ela pelo uso. Isso se aplica especialmente quando o tamanho do segundo objeto é de alguma maneira padronizado.

Exemplo: No caso de um suporte de montagem de uma placa de número de veículos, onde a moldura do suporte e elementos de fixação são definidas em relação à forma externa da placa.

3.67 No entanto, referências a segundas entidades que não podem ser vistas como objeto de normalização podem também ser suficientemente claras em casos onde um técnico no assunto teria pouca dificuldade em inferir a restrição resultante do âmbito de proteção do primeiro objeto.

Exemplo: No caso de uma cobertura para uma baia redonda agrícola, onde o comprimento e largura da cobertura são definidos em função das dimensões da baia.

3.68 Não é necessário que tais reivindicações contenham as dimensões exatas da segunda entidade, nem que se refiram a uma combinação de primeira e segunda entidades. Especificar o comprimento, largura e/ou a altura da primeira entidade, sem referência à segunda, levaria a uma restrição indevida do escopo de proteção.

O termo “em”

3.69 Para evitar ambiguidade, a palavra “em” deve ser examinada com especial atenção em reivindicações onde a mesma defina uma relação entre diferentes entidades físicas (produto, equipamento), ou entre entidades e atividades (processo, uso), ou entre diferentes atividades. Exemplos de reivindicações que fazem uso da palavra “em” neste contexto são:

Cabeçote de motor em um motor de quatro tempos, caracterizado por...;

Detector de discagem por tom, em um aparelho telefônico com um discador automático, o detector de discagem por tom caracterizado por...;

Método para controlar a corrente e a tensão em um processo usando meios de alimentar um eletrodo de um equipamento de soldagem a arco, caracterizado pelas seguintes etapas:...; ou

Aperfeiçoamento X... em um processo/sistema/equipamento etc. caracterizado por...

3.70 Nas reivindicações do tipo indicado pelos exemplos (i) a (iii), a ênfase está na total funcionalidade das sub-unidades, ou seja, “cabeçote de motor, detector de discagem por tom, método para controlar a corrente e tensão da

soldagem a arco”, ao invés da unidade completa dentro da qual a sub-unidade está contida, motor de quatro tempos, telefone, o processo de soldagem. Isto pode se constituir em falta de clareza se a proteção pedida é limitada à sub-unidade por si só, ou se a unidade como um todo deve ser protegida.

3.71 Por uma questão de clareza, as reivindicações deste tipo devem ser direcionadas tanto para “uma unidade com — ou compreendendo — uma sub-unidade”, ou seja, “motor de quatro tempos com um cabeçote”, ou para a sub-unidade, por si só, especificando sua finalidade, “cabeçote para um motor de quatro tempos”.

3.72 Nas reivindicações do tipo indicado pelo exemplo (iv), o uso da palavra “em” não deixa claro se a proteção é requerida somente para a melhoria, ou para todas as características definidas na reivindicação. Aqui, também, torna-se essencial garantir que o texto seja claro. No entanto, reivindicações como “Uso de uma substância X caracterizado por ser em uma composição de tinta ou verniz” são aceitáveis com base em um segundo uso.

#### Reivindicações de Uso

3.73 Para propósitos de exame, uma reivindicação de “uso” na forma de “uso da substância X como um inseticida”, deve ser considerada como equivalente a uma reivindicação de “processo”, da forma tal como “um processo de matar insetos usando a substância X” ou, ainda, “uso de uma liga X para fabricar determinada peça”. Assim, uma reivindicação na forma indicada não deve ser interpretada como dirigida para a substância X, que é conhecida, mas como pretendida para o uso tal como definido, isto é, como inseticida, ou para fabricar determinada peça. Contudo, uma reivindicação direcionada para o uso de um processo é equivalente a uma reivindicação direcionada ao mesmo processo.

3.74 Reivindicações independentes do tipo “Produto caracterizado pelo uso”, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas (vide 3.10).

3.75 Na área farmacêutica as reivindicações que envolvem o uso de produtos químico-farmacêuticos para o tratamento de uma nova doença utilizam um formato convencionalmente chamado de fórmula suíça:

“Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y:

3.76 Ressalta-se que este tipo de reivindicação confere proteção para o uso, mas não confere proteção ao método terapêutico, o qual não é consi-

derado invenção de acordo com o inciso VIII do art. 10 da LPI. Reivindicações do tipo “Uso para tratamento”, “Processo/Método para tratamento”, “Administração para tratamento” ou seus equivalentes correspondem a reivindicações de método terapêutico e, portanto, não são consideradas invenção de acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI.

#### Referências ao Relatório Descritivo ou Desenhos

3.77 As reivindicações não devem, em relação às características técnicas da invenção, fazer referências ao relatório descritivo ou desenhos, tal como “como descrito na parte... ..do relatório descritivo”, ou “como ilustrado na Figura 2 dos desenhos”.

#### Sinais de Referência

3.78 Quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações. Se existir um grande número de alternativas para uma mesma característica, somente os sinais de referência necessários à compreensão da reivindicação devem ser incluídos.

3.79 Os sinais de referência, números e/ou letras devem ser inseridos não só na parte caracterizante, mas também no preâmbulo das reivindicações, desde que identifiquem de modo preciso os elementos referenciados nos desenhos.

3.80 Textos associados aos sinais de referência nas reivindicações, não são admitidos, entre parênteses. Expressões como “meios de fixação (parafusos 13, prego 14)” ou “conjunto de válvula (sede da válvula 23, elemento de válvula 27, a sede da válvula 28)” são características especiais, às quais o conceito de sinais de referência não é aplicável. Por conseguinte, não está claro se as características adicionadas aos sinais de referência são limitantes ou não. Neste sentido, a menção correta deve ser, por exemplo: “a mangueira (4) está conectada à válvula (10)”, ao invés de “a mangueira está conectada à válvula”, ou “4 está conectada à 10”.

3.81 A falta de clareza surge também com expressões entre parênteses que não incluem sinais de referência, ou seja, “Tijolo (concreto) moldado”. Em contraste, expressões entre parênteses com um significado geralmente aceito são admissíveis, como no caso, “(meta)acrilato”, que é uma forma conhecida que abrange acrilato e metacrilato. O uso de parênteses em química ou fórmulas matemáticas também é admissível.

3.82 Porém, o contrário pode ser permitido, ou seja, os desenhos podem apresentar mais sinais de referência do que aqueles contidos no quadro reivindicatório.

### Limitações Negativas

3.83 Cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação.

3.84 Entretanto, limitações negativas podem ser usadas somente se a adição de características positivas na reivindicação não define com clareza e concisão o objeto de proteção, ou se tal adição limita indevidamente o escopo do pedido.

Exemplo 1: Processo para produção de poliestireno expansível em forma de contas (EPS) através da polimerização de estireno em suspensão aquosa na presença de estabilizadores de suspensão e de iniciadores de polimerização solúveis em estireno convencionais... caracterizado pelo fato de que a polimerização é conduzida na ausência de um agente de transferência de cadeia.

Exemplo 2: Composto de fórmula 1, caracterizado por R1 ser halogênio, com exceção de R1 ser cloro.

### Da Fundamentação no Relatório Descritivo - artigo 25 da LPI

#### Observações Gerais

3.85 O artigo 25 da LPI estabelece que as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Isso significa que deve haver base no relatório descritivo da matéria objeto de cada reivindicação e que o escopo das reivindicações não deve ser mais amplo do que o conteúdo do relatório descritivo e desenhos, se houver, e com base na contribuição ao estado da técnica

#### Grau de Generalização em uma Reivindicação

3.86 A formulação adequada de uma reivindicação deve atender à condição de precisão do artigo 25 da LPI. A maioria das reivindicações são generalizações de um ou mais exemplos particulares. O grau de generalização permitido é uma questão que o examinador deve analisar, em cada caso, à luz do estado da técnica pertinente.

3.87 Uma invenção que abre todo um novo campo tem direito a mais generalidades na reivindicação do que outra que se refere a avanços em uma tecnologia já conhecida.

#### Objecção à Falta de Fundamentação

3.88 Uma reivindicação de forma genérica, isto é, relativa a toda uma classe, como no caso de materiais ou máquinas, pode ser permitida, mesmo que de amplo alcance, se houver fundamentação no relatório descritivo.

Sempre que a informação dada parecer insuficiente de modo a não permitir a um técnico no assunto implementar a matéria reivindicada, usando métodos de rotina de experimentação ou análise, o examinador deve levantar uma objeção para que a depositante apresente argumentos no sentido de que a invenção pode de fato ser prontamente aplicada com base nas informações dadas no relatório descritivo ou, na falta destes, restringir a reivindicação nesse sentido.

3.89 Uma vez que o examinador tenha estabelecido que uma reivindicação ampla não é suportada pelo relatório descritivo, o ônus de demonstrar o contrário é da depositante. Neste caso, o examinador pode se apoiar em um documento publicado, de modo a fundamentar suas razões.

3.90 A questão da fundamentação é ilustrada pelos seguintes exemplos: Exemplo 1: Uma reivindicação refere-se a um processo para tratar todas as espécies de mudas de plantas, sujeitando-as a um choque frio (cold shock) controlado, de modo a produzir resultados específicos, enquanto que, no relatório descritivo, o processo se aplica somente a uma espécie de planta. Uma vez que é bem conhecido que as plantas variam amplamente suas características, existem razões fundamentadas para crer que o processo não é aplicável a todas as mudas de plantas. A menos que a depositante possa fornecer evidências convincentes de que o processo é, contudo, de aplicação geral, ele deve restringir o quadro reivindicatório do pedido para a espécie de planta referida no relatório descritivo. A mera afirmação de que o processo é aplicável a todas as mudas de plantas não é suficiente; Exemplo 2: Uma reivindicação refere-se a um método específico de tratar “moldes de resina sintética” para obter determinadas mudanças nas características físicas da resina. Todos os exemplos descritos dizem respeito a resinas termoplásticas e o método é tal que parece ser inadequado para resinas termofixas. A menos que a depositante possa demonstrar que o método é, no entanto, aplicável às resinas termofixas, ele deve restringir sua reivindicação a resinas termoplásticas; e

Exemplo 3: Uma reivindicação refere-se a composições de óleo combustível que têm uma determinada propriedade desejada. O relatório descritivo fornece fundamentação para uma forma de obtenção de óleos combustíveis com essa propriedade, alcançada por meio da presença de quantidades definidas de um determinado aditivo. Nenhuma outra forma de obtenção de óleos combustíveis com a propriedade desejada é descrita no relatório. A reivindicação não faz nenhuma menção do aditivo. Neste caso, a reivindicação não é fundamentada em sua totalidade pelo relatório descritivo.

Falta de Fundamentação versus Insuficiência Descritiva

3.91 Deve-se notar que, apesar de uma objeção de falta de fundamentação ser uma objeção nos termos do artigo 25 da LPI, a mesma pode muitas vezes, como nos exemplos do item 3.94, também ser considerada como

uma objeção de insuficiência descritiva da invenção nos termos do artigo 24 da LPI (vide item 2.13). Neste contexto, a objeção reside no fato de que o pedido, tal como revelado, é insuficiente para permitir a um técnico no assunto realizar a “invenção” ao longo de todo o campo reivindicado, embora suficiente em relação a uma “invenção” mais restrita. Ambas as condições são exigidas para fazer valer o princípio de que a redação de uma reivindicação deve ser fundamentada no relatório descritivo do pedido.

3.92 Note-se que a suficiência descritiva da invenção deve ser verificada somente no relatório descritivo, enquanto o artigo 25 refere-se à fundamentação do quadro reivindicatório no relatório descritivo.

#### Definição em Termos de Função

3.93 Uma reivindicação pode definir amplamente uma característica em termos de sua função, ou seja, como uma característica funcional, mesmo quando apenas um exemplo da característica foi dado no relatório descritivo, se o técnico no assunto considerar que outros meios possam ser utilizados para a mesma função (vide também 3.10 e 3.53).

3.94 A expressão “meios de detecção de posição terminal” em uma reivindicação poderá ser fundamentada por um único exemplo que compreende um interruptor de limite, sendo evidente para o técnico no assunto que, uma célula fotoelétrica ou um extensômetro também possam ser utilizados.

3.95 No entanto, se todo o conteúdo do pedido transmite a impressão de que uma função deve ser realizada de uma maneira particular, sem nenhum indício de que meios alternativos estão previstos, e uma reivindicação é formulada de tal forma a abranger outros meios, ou todos os meios, da realização da função, então tal reivindicação não é admissível. Neste caso, o relatório descritivo não traz suporte ao quadro reivindicatório quando o mesmo se limita a afirmar, em termos vagos, que outros meios podem ser utilizados, se não há clareza em relação ao que eles podem ser ou como eles podem ser usados, violando, desta forma o artigo 25. Caberá, deste modo, a reformulação da reivindicação com intuito de restringi-la.

#### Matéria Contida no Quadro Reivindicatório e Não Mencionada no Relatório Descritivo

3.96 Quando determinada matéria objeto da proteção é claramente revelada em uma reivindicação do pedido tal como depositado, mas não é mencionada em qualquer parte do relatório descritivo, é permitido incluir no relatório descritivo tal matéria, desde que o conteúdo da mesma atenda ao artigo 24 da LPI.

3.97 A situação reversa, isto é, matéria contida no relatório descritivo e não pleiteada até o requerimento do exame do pedido, não poderá vir a ser reivindicada, salvo em caso de restrição do quadro reivindicatório.

Na comparação clássica, tantas vezes consagrada pelos Precedentes Judiciais, as reivindicações são os limites do terreno a que um registro imobiliário se refere. Com base no relatório descritivo, e nos desenhos, que não serão outra coisa que a versão gráfica do relatório, o requerente construirá o quadro reivindicatório, que circunscreverá sua exclusividade, uma vez atribuído o privilégio.

A doutrina, o regulamento e os Precedentes Judiciais constroem o sentido e os limites das reivindicações, que serão o ponto crucial do elemento jurídico do documento de patentes. **Vide o art. 25.**

### ***Doutrina Complementar***

TPI1946 vol. II, p. 391-408; p. 482 a 484.

TPI2010 Seção [ 13 ] - Conteúdo da exclusividade das patentes e, em particular, [ 6 ] § 1 . - A Lei limita os tipos possíveis de reivindicação?; [ 6 ] § 2 . - Tipos de reivindicações e suas conseqüências; [ 6 ] § 3 . - Tipos de reivindicação quanto ao objeto; [ 9 ] § 2 . - Da construção das reivindicações; Seção [ 15 ] - Da doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes;

### ***Precedentes Judiciais***

“O relatório descritivo e os desenhos servem de base para a interpretação das reivindicações, que, por sua vez, definem as características técnicas e as particularidades do invento, e delimitam a extensão da proteção a ser conferida pela futura patente” TRF-2, 1ª Turma Especializada, voto vencido do Dês. Sérgio Feltrim, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008.

### **[G] DESENHOS:**

#### **DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE**

PCT

Artigo 7 - Desenhos

- 1) Com ressalva do parágrafo 2)II), deverão ser fornecidos desenhos sempre que forem necessários à compreensão da invenção.
- 2) Se a invenção for de natureza tal que possa ser ilustrada por desenhos, mesmo que estes não sejam indispensável à sua compreensão;
  - I) o depositante poderá incluir tais desenhos no pedido internacional na ocasião de seu depósito;
  - II) toda e qualquer Repartição designada poderá exigir que o depositante lhe forneça tais desenhos no prazo determinado.

## **DESENHOS: ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN: 30/2013**

Art. 8º Os desenhos, fluxogramas e diagramas, esquemas gráficos deverão:

- I. ser isentos de textos, rubricas ou timbres, podendo conter apenas termos indicativos (tais como “água”, “vapor d’água”, “aberto”, “fechado”, corte “AA”, etc), e palavras-chave;
- II. conter todos os sinais de referência, tais como algarismos, letras ou alfanuméricos, constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos sinais de referência para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que essa apareça;
- III. a apresentação de reprodução de fotografias, tais como estruturas metalográficas, ou imagens tridimensionais gerada por softwares eletrônicos será aceita desde que tais reproduções apresentem nitidez e que permitam uma melhor compreensão da invenção.

É intuitivo que nem todos os pedidos de patentes deverão ter desenhos; são eles a manifestação gráfica do relatório descritivo, e sempre que a necessidade de descrição, ou o dever de suficiência descritiva, dependerem de uma evidenciação gráfica, os desenhos estarão presentes. Em geral na seara mecânica, por exemplo, os desenhos compõe seara essencial para a aferição da tecnologia. Como já se indicou, as reivindicações são lidas a partir do relatório descritivo e dos desenhos.

Atenção aos detalhes prescritivos do regulamento do INPI: ainda que melhores soluções descritivas possam ser obtidas por meios diversos (por exemplo, cores, depósito de meios digitais), tanto a tendência de uniformização internacional, quanto os requisitos da publicação dificultam a atualização.

## **[H] RESUMO**

### **ATO NORMATIVO DO INPI**

#### **IN: 30/2013**

Art. 7º O resumo, quanto ao conteúdo, deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. ser iniciado pelo título e ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos;
- II. indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção;
- III. ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse problema por meio da invenção e do uso principal ou dos usos principais da invenção;
- IV. ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento na íntegra..

### ***Diretrizes de Exame 2012- Bloco I***

#### Capítulo V

#### DO RESUMO

5.01 Uma vez que muitas bases de dados são utilizadas consultando-se apenas resumos e títulos, o resumo deve conter palavras-chave para fácil recuperação. Tal fato se deve à necessidade da correta divulgação da tecnologia abrangida pela invenção, para toda a sociedade.

5.02 Ainda, considerando-se que o usuário utiliza o conteúdo do resumo para decidir se deve consultar o documento na íntegra, o mesmo deve ser uma descrição concisa que contenha uma indicação do campo técnico da invenção, uma explicação técnica da invenção propriamente dita, e eventualmente sua principal aplicação.

Resumos começaram a ser publicados – literalmente, em revistas – a partir do sec. XVIII. A partir deles, se fazia a revelação dos inventos, pois as patentes por inteiro ficavam depositadas nos órgãos públicos pertinentes. Sendo, com o título, o único meio disponível para se recuperar as informações pertinentes, a tradição cumular os resumos com exigências formais e substantivas.

Com o sistema de classificação internacional ou nacional, e o acesso da totalidade das patentes pela internet, a importância dos resumos se abateu muito.

No entanto, continua sendo um instrumento útil para o desempenho das funções informacionais da patente, e sujeito ao princípio geral da boa-fé das declarações relativas aos privilégios. Trata-se de um dos meios que facilitam as técnicas de buscas.

## ***Precedentes Judiciais***

“O resumo deve ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos” TRF-2, 1ª Turma Especializada, voto vencido do Dês. Sérgio Feltrim, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008.

## **[I] RETRIBUIÇÃO**

Os serviços do INPI serão retribuídos por um pagamento previsto genericamente pelo art. 228 e fixado periodicamente pelo Ministro de Estado. Há aqui nítido interesse público secundário quanto a arrecadação (inclusive no tocante ao empoderamento da autarquia para que seja superavitária e possa investir em sua estrutura), bem como a observação de ser retribuição de natureza *propter rem*.



## Art. 20 Depósito e Exame Formal Preliminar

**Art. 20.** Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar [a] e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação [b].

### *DIREITO ANTERIOR*

Art.16 - Apresentado o pedido, será procedido o exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolado.

Parágrafo único. Da certidão de depósito quando requerida, constarão hora, dia, mês, ano e número de ordem da apresentação do pedido, título e natureza do privilégio, indicação de prioridade quando reivindicada, nome e endereço completos do interessado e de seu procurador, se houver.

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

PCT

Artigo 11

Data do depósito e efeitos do pedido internacional

1) A Repartição receptora, no que respeita a data do depósito internacional, consigna a data de recebimento do pedido internacional, desde que constate, na ocasião desse recebimento, que:

I) o depositante não esteja privado, claramente, por motivos de domicílio ou de nacionalidade, do direito de depositar um pedido internacional na Repartição receptora;

II) o pedido internacional está redigido na língua prescrita;

III) o pedido internacional comporte pelo menos os seguintes elementos:

- a) uma indicação de que foi depositado o título de pedido internacional;
  - b) a designação de pelo menos um Estado contratante;
  - c) o nome do depositante, indicado da forma prescrita;
  - d) uma parte que, à primeira vista, pareça constituir uma descrição;
  - e) uma parte que, à primeira vista, pareça constituir uma ou mais reivindicações.
- 2)a) Se a Repartição receptora constatar que o pedido internacional não preenche, na ocasião do seu recebimento, as condições enumeradas do parágrafo 1), solicitará ao depositante, de acordo com o Regulamento de execução, que faça a necessária correção.
- b) Se o depositante cumprir a solicitação, de acordo com o Regulamento de execução, a Repartição receptora consignará, no que diz respeito à data do depósito internacional, a data do recebimento da correção exigida.
- 3) Com ressalva do artigo 64.4), qualquer pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) e ao qual foi consignada uma data de depósito internacional terá os efeitos, a partir da data do depósito internacional, de um depósito nacional regular em cada um dos Estados designados; essa data será considerada como data do depósito efetivo em cada um dos Estados designados.
- 4) Todo e qualquer pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) é considerado como possuindo o valor de um depósito nacional regular no sentido da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **Resolução PR 73/2013**

PRESIDÊNCIA - 18/03/2013

Assunto: Dispõe sobre o depósito dos pedidos de patente nacionais, certificados de adição de invenção e dos pedidos internacionais depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT que optaram pela entrada na fase nacional brasileira e sobre os procedimentos relativos ao exame formal do pedido nacional de patente, conforme Art. 21 da LPI - Lei da Propriedade Industrial.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e o DIRETOR DE PATENTES, no uso das suas atribuições, tendo em vista o disposto no Art. 221 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI),

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o depósito dos pedidos de patente nacionais, certificados de adição de invenção e dos pedidos internacionais depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT que optaram pela entrada na fase nacional brasileira e sobre os procedimentos relativos ao exame formal do pedido de patente nacional conforme Art. 21 da Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Art. 2º Apresentado o pedido de patente nacional ou o certificado de adição de invenção lhe será atribuído um número, conforme as normas vigentes. O número do pedido será informado através de publicação específica na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI e estará disponível para consulta no site do INPI.

Parágrafo Único - Aplica-se o caput deste artigo ao(s) pedido(s) dividido(s) de um pedido de patente nacional anteriormente depositado e aos pedidos internacionais que requererem entrada na fase nacional brasileira, que foram depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT.

Art. 3º Publicado o número do pedido na RPI, será realizado nos pedidos de patente nacionais, nos certificados de adição de invenção e no(s) pedido(s) dividido(s) de um pedido de patente nacional anteriormente depositado, o exame formal a fim de verificação do Art. 19 da LPI e normas vigentes.

Art. 4º No que se refere aos pedidos internacionais que foram depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, aplicar-se-ão as respectivas normas vigentes relativas ao exame de admissibilidade de entrada na fase nacional brasileira.

§ 1o. - Caso haja a admissibilidade de entrada na fase nacional, publicar-se-á a sua notificação na RPI e o pedido internacional tornar-se-á um pedido de patente nacional.

§ 2o. - Caso não ocorra a admissibilidade, publicar-se-á na RPI a notificação da retirada do pedido internacional.

Art. 5º Caso o pedido do caput do art. 3º desta resolução esteja irregular em virtude de qualquer documentação estabelecida no Art. 19 da LPI e normas vigentes, formular-se-á exigência cujo prazo de cumprimento é de 30 (trinta) dias a contar da notificação na RPI.

Parágrafo Único - Cumprida a exigência, o pedido será considerado como depositado.

Art. 6º Não respondida ou não cumprida a exigência com a apresentação da documentação no prazo do art. 5º desta Resolução, o pedido de patente nacional não será aceito, sua numeração será anulada mediante publicação na RPI e a documentação ficará a disposição do interessado ou seu procurador.

§ 1o. - A documentação não retirada pelo depositante ou seu procurador no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação prevista no caput deste artigo, será descartada pelo INPI, após notificação na RPI.

§ 2o. - Após o documento ter sido descartado, caso necessário, o depositante, ou seu procurador, poderá solicitar cópia dos arquivos digitais do pedido em poder do INPI.

Art. 7º Passado o prazo de recurso a contar da notificação da retirada do pedido internacional, publicada na RPI aplicar-se-á o que couber o disposto no art. 6º desta Resolução.

Art. 8º Ficam revogados os itens 5.1 e 6.4, do Ato Normativo nº 127, de 5 de março de 1997 e quaisquer outras eventuais disposições em contrário.

Art. 9º Aplica-se o disposto nesta Resolução a todos os pedidos de patente nacionais e certificados de adição de invenção em andamento sem numeração, que ainda não se encontram depositados.

Parágrafo Único - Aplica-se o que couber o caput deste artigo ao(s) pedido(s) dividido(s) de um pedido de patente nacional anteriormente depositado e aos pedidos internacionais que requererem entrada na fase nacional brasileira, que foram depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT.

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI.

## **Resolução PR nº 74/2013**

PRESIDÊNCIA - 18/03/2013

Assunto: Dispõe sobre o depósito dos pedidos de patente nacionais, dos certificados de adição de invenção, dos pedidos internacionais depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT que optaram pela entrada na fase nacional brasileira e sobre os procedimentos relativos ao exame formal e a numeração do pedido nacional de patente.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e o DIRETOR DE PATENTES, no uso das suas atribuições regimentais, tendo em vista o disposto na Instrução Normativa nº 17/2013 e na Resolução nº 73/2013.

RESOLVEM

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o depósito dos pedidos de patente nacionais, certificados de adição de invenção e dos pedidos internacionais depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT que optaram pela entrada na fase nacional brasileira e sobre os procedimentos relativos ao exame formal e a numeração do pedido nacional de patente.

Art. 2º A numeração dos pedidos de patente de invenção, de modelo de utilidade, do certificado de adição de invenção que derem entrada no INPI e dos pedidos internacionais depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT que optaram pela entrada em fase nacional brasileira, estabelecida de acordo com o padrão internacional sugerido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, será constituída pelo código do país, seguida por treze dígitos sendo um dígito verificador, a saber:

§ 1º - Qualificador do país: designativo do código do país: BR - Brasil.

§ 2º - Qualificador da natureza: designativo da natureza de proteção do depósito e composto de dois algarismos.

(I) Pedidos de Patente de Invenção

10 - Pedidos depositados por nacionais e pedidos depositados por meio da Convenção da União de Paris - CUP.

11 - Pedidos depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, que optaram pela entrada na fase nacional brasileira.

12 - Pedidos divididos de um pedido de patente nacional anteriormente depositado.

13 - Pedidos de certificado de adição de invenção.

14 a 19 - Outros referentes à Diretoria de Patentes - DIRPA.

(II) Pedidos de Patente de Modelo de Utilidade

20 - Pedidos depositados por nacionais e pedidos depositados por meio da Convenção da União de Paris - CUP.

21 - Pedidos depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, que optaram pela entrada na fase nacional brasileira.

22 - Pedidos divididos de um pedido de patente nacional anteriormente depositado.

23 a 29 - Outros referentes à Diretoria de Patentes - DIRPA.

§ 3º - Qualificador numérico: designativo do ano de entrada do pedido no INPI e composto de quatro algarismos.

§ 4º - Qualificador da ordem de depósito: designativo da ordem de depósito do pedido, série numérica crescente, anual, composta de seis algarismos iniciando-se por 000001.

§ 5º - Qualificador de verificação: dígito verificador constituído por um único algarismo.

Art. 3º O dígito verificador, descrito no Art. 2º desta Resolução, será constituído por um único algarismo e será calculado através do algoritmo descrito abaixo: [Suprimido]

Art. 4º Cada um dos qualificadores, descritos no Art. 2º desta Resolução, será separado por um espaço em branco, para efeitos de visualização.

Art. 5º Apresentado o pedido de patente nacional ou o certificado de adição de invenção lhe será atribuído um número, conforme estabelecido no Art 2º desta Resolução, no ato da entrada do pedido no INPI.

Parágrafo Único - Aplica-se o caput deste artigo aos pedidos divididos de um pedido de patente nacional anteriormente depositado.

Art. 6º No que se refere aos pedidos internacionais que requererem entrada na fase nacional brasileira, tendo sido depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, será atribuído um número, conforme estabelecido no Art 2º desta Resolução, no ato da apresentação da petição de requerimento para entrada na fase nacional brasileira.

Art. 7º Será realizado nos pedidos de patente nacionais, nos certificados de adição de invenção e no(s) pedido(s) dividido(s) de um pedido de patente nacional anteriormente depositado, o exame formal a fim de verificar os aspectos formais relativos ao Art. 19 da LPI - Lei da Propriedade Industrial e normas vigentes, sendo sua publicação efetuada na RPI - Revista da Propriedade Industrial.

Art. 8º Caso o pedido do caput do Art. 7º desta Resolução esteja irregular em virtude de qualquer documentação estabelecida no Art. 19 da LPI e normas vigentes, formular-se-á(ão) exigência(s) cujo prazo de cumprimento é de 30 (trinta) dias a contar da notificação na RPI.

Parágrafo Único - Cumprida(s) a(s) exigência(s), o pedido será considerado como depositado.

Art. 9º Não respondida(s) ou não cumprida(s) a(s) exigência(s) com a apresentação da documentação no prazo do Art. 8º desta Resolução, o pedido de patente nacional não será aceito, sua numeração será anulada mediante publicação na RPI e a documentação ficará a disposição do interessado ou de seu procurador.

§ 1º - A documentação não retirada pelo depositante ou seu procurador no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação prevista no caput deste artigo, será descartada pelo INPI, após notificação na RPI.

§ 2º - Após o documento ter sido descartado, caso necessário, o depositante, ou seu procurador, poderá solicitar cópia dos arquivos digitais do pedido em poder do INPI.

Art. 10 No que se refere aos pedidos internacionais que foram depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, aplicar-se-ão as respectivas normas vigentes relativas ao exame de admissibilidade de entrada na fase nacional brasileira.

§ 1º - Caso haja admissibilidade de entrada na fase nacional, publicar-se-á na RPI a sua notificação e o pedido internacional tornar-se-á um pedido de patente nacional.

§ 2º - Caso não ocorra a admissibilidade, publicar-se-á na RPI a notificação da retirada do pedido internacional.

Art. 11 Findo o prazo de recurso a contar da notificação da retirada do pedido internacional, aplicar-se-á o que couber o disposto no Art. 9º desta Resolução.

Art. 12 Ficam revogados o item 14 do Ato Normativo nº 127 de 05 de março de 1997, os itens 19 e 20 do Ato Normativo nº 128 de 05 de março de 1997 e o Ato Normativo nº 117 e 177 de 19 de novembro de 1993.

Parágrafo Único - Aplica-se o caput deste artigo a Resolução nº 73, de 2013, após ser atribuído um número, conforme as normas vigentes nessa Resolução a todos os pedidos de patente nacionais, certificados de adição de invenção, pedidos divididos de um pedido de patente nacional anteriormente depositado e pedidos internacionais que foram depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, em andamento sem numeração, que ainda não se encontram depositados.

Art. 13 Aplica-se o disposto nesta Resolução a todos os pedidos de patente nacionais e certificados de adição de invenção que derem entrada no INPI a partir de 02 de janeiro de 2012.

Parágrafo Único - Aplica-se o que couber o caput deste artigo ao(s) pedido(s) dividido(s) de um pedido de patente nacional anteriormente depositado e aos pedidos internacionais que requererem entrada na fase

nacional brasileira, que foram depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT.

Art. 14 Aos pedidos de patente de invenção, de modelo de utilidade, de certificado de adição de invenção, as patentes de invenção e de modelo de utilidade, aos certificados de adição de invenção concedidos aos pedidos internacionais depositados por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT que optaram pela entrada na fase nacional brasileira, em andamento, com data de entrada do pedido no INPI até 31 de dezembro 2011, não se aplica de imediato esta Resolução.

Parágrafo Único - Ao ser atribuído um número, conforme especificado nesta Resolução, o INPI efetuará a notificação quanto a situação dos pedidos do caput deste artigo.

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando, em consequência, revogadas as disposições em contrário.

### **Resolução PR nº 77/2013**

PRESIDÊNCIA - 18/03/2013

- {Anexo I} , {Anexo II}

Disciplina os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao INPI, como Organismo Designado ou Eleito, de forma a adequar tais pedidos às disposições da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e o DIRETOR DE PATENTES, no uso das suas atribuições regimentais,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução disciplina os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente, depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao INPI, como Organismo Designado ou Eleito, de forma a adequar tais pedidos às disposições da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).

DA NATUREZA DAS PATENTES

Art. 2º Os pedidos internacionais que designarem ou elegerem o Brasil poderão pretender a concessão de patentes nas naturezas de invenção ou modelo de utilidade.

§ 1º Entende-se por Organismo designado o Organismo nacional do Estado, no caso o Brasil, designado pelo depositante segundo o Capítulo I do PCT - Pedido Internacional e Pesquisa Internacional; e

§ 2º Entende-se por Organismo eleito o Organismo nacional do Estado, no caso o Brasil, eleito pelo depositante de acordo com o Capítulo II do PCT - Exame Preliminar Internacional.

Art. 3º Cada pedido internacional só poderá corresponder a uma natureza de patente.

#### DAS DATAS, PRAZOS E DOCUMENTAÇÃO EM CASO DE DESIGNAÇÃO/ELEIÇÃO

Art. 4º As datas de depósito internacional e publicação internacional prevalecem para todos os efeitos como as de efetivo depósito no Brasil e de publicação nacional (Arts. 11.3 e 29.1 do PCT).

Art. 5º Sendo o Brasil designado, o depositante deverá apresentar em até 30 (trinta) meses contados da data de prioridade, o texto em português, adaptado à norma vigente, do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e, se houver, listagem de seqüência biológicas e desenhos); documento de identificação com os dados essenciais do pedido internacional; e a guia de comprovação do recolhimento da retribuição devida (GRU).

§ 1º Os documentos listados no caput deverão ser acompanhados de texto em português, adaptado à norma vigente, das modificações das reivindicações do pedido internacional e da declaração previstas no Art. 19 do PCT, se houver.

§ 2º O documento de identificação definido no caput é o formulário FQ 003 - &ldquo;PCT Entrada na Fase Nacional&rdquo;

§ 3º Os dados essenciais são os presentes nos quadros do formulário FQ 003 - &ldquo;PCT Entrada na Fase Nacional&rdquo;.

§ 4º Entende-se por data de prioridade, para fins de cálculo de prazo de 30 (trinta) meses, a que se refere o caput, nos termos do Art. 2º xi do PCT:

(a) se o pedido internacional comportar uma reivindicação de prioridade segundo o Art. 8º do PCT, a data do depósito do pedido cuja prioridade for assim reivindicada; e

(b) se o pedido internacional comportar várias reivindicações de prioridade segundo o Art. 8º do PCT, a data do depósito do pedido mais antigo cuja prioridade for assim reivindicada.

§ 5º Quando o pedido internacional de patente não comportar qualquer reivindicação de prioridade, segundo o Art. 8º do PCT, o prazo de 30 (trinta) meses a que se refere o caput iniciar-se-á na data do depósito internacional do pedido.

Art. 6º A entrada na fase nacional só será aceita se depositante apresentar pelo menos o quadro reivindicatório completo traduzido para o português. Caso contrário, o pedido internacional será considerado retirado em relação ao Brasil.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) da notificação de retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

Art. 7º Caso o depositante deixe de apresentar em português qualquer dos outros documentos enumerados no art. 5º desta Resolução, além do quadro reivindicatório completo, será formulada exigência para que o depositante os apresente no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação dessa exigência na RPI, sob pena de a fase nacional não ser aceita, sendo o pedido internacional considerado retirado em relação ao Brasil.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI da retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

Art. 8º Caso não tenha ocorrido a publicação internacional (Art. 21 do PCT), do pedido internacional de patente depositado nos termos do PCT, a notificação de entrada na fase nacional ficará pendente até que a referida publicação aconteça.

Art. 9º Sendo o Brasil eleito, antes da expiração do 22º (vigésimo segundo) mês a contar da data de prioridade ou de 3 (três) meses a contar da data da transmissão ao depositante do Relatório de Pesquisa Internacional ou da Opinião Escrita emitidos pela Autoridade Internacional de Pesquisa, aplicando-se o prazo que expirar mais tarde (Regra 54 bis (1) do Regulamento de Execução do PCT - RExec do PCT ), o depositante deverá apresentar em até 30 (trinta) meses contados da referida data de prioridade, a documentação mencionada no art. 5º desta Resolução, sendo que:

(a) será exigida a apresentação em português de qualquer folha de substituição mencionada na Regra 70.16 do RExec do PCT que for anexada ao relatório de exame preliminar internacional;

(b) para os fins do Art. 39.1 do PCT, nos casos em que o relatório de exame preliminar internacional foi fornecido, a apresentação em português de qualquer modificação segundo o Art. 19 do PCT só será devida se aquela modificação foi anexada ao referido relatório de exame preliminar internacional; e

(c) será exigida tradução simples para a língua inglesa ou portuguesa do relatório de exame preliminar internacional, no caso de não ter sido efetuada a comunicação segundo o Art. 36.3 do PCT e a Regra 72.1 do RExec do PCT.

Art. 10 Aplicar-se-ão em relação à documentação exigida para a entrada na fase nacional, para o caso de eleição do Brasil, as disposições quanto à sua apresentação nos termos dos arts 5º, 6º e 7º desta Resolução.

Parágrafo Único - Entende-se por data de prioridade para fins de cálculo de prazo de 30 (trinta) meses no caso de eleição do Brasil, o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 5º desta Resolução.

Art. 11 As modificações (Art. 32 da LPI) do relatório descritivo, reivindicações, listagem de seqüência biológicas e desenhos, junto ao Organismo Designado (Art. 28 do PCT) ou Eleito (Art. 41 do PCT) poderão ser efetuadas até o requerimento do exame (Art. 33 da LPI).

Parágrafo Único - As modificações não deverão ir além do conteúdo do pedido internacional originalmente depositado, conforme Art. 28.2 do PCT para a designação ou Art. 41.2 do PCT para eleição e Art. 50 inciso III da LPI.

#### DO RESTABELECIMENTO DE DIREITO PARA ENTRADA NA FASE NACIONAL DO PCT

Art. 12 Quando não observado pelo depositante o prazo estabelecido no caput dos arts. 5º e 9º desta Resolução, conforme Regra 49.6 do RExec do PCT o depositante deve requerer o restabelecimento de direito para entrada na fase nacional, no ato da apresentação do requerimento para entrada na fase nacional, através de item próprio no formulário FQ 003 - "PCT Entrada na Fase Nacional", instruído com a documentação comprobatória dos fatos, conforme alegado, de que a falta de execução dos atos, em relação ao prazo, foi involuntária ou que ocorreu apesar de terem sido tomadas as precauções exigidas pelas circunstâncias, acompanhado da retribuição correspondente e dos demais documentos legalmente exigíveis.

§ 1º Reputa-se falta involuntária aquela alheia à vontade do depositante, sem caráter deliberado ou intencional cuja ocorrência decorre de razões que não dependem de sua vontade.

§ 2º Reputam-se precauções exigidas pelas circunstâncias os esforços cuidadosos, sérios e constantes, que devem ser tomados pelo depositante no que se referem aos atos a serem praticados.

§ 3º O prazo para entrada na fase nacional, dos pedidos internacionais de patentes referidos no caput é de 2 (dois) meses, contados da data da cessação do motivo que impediu a observância do prazo previsto nos Arts.

22 ou 39 do PCT, ou de 12 (doze) meses, contados da data de expiração do prazo previsto no mesmo artigo do PCT, o que expirar primeiro.

Art. 13 A inobservância do prazo previsto no § 3º do art. 12 desta Resolução implica na retirada do pedido internacional de patente no Brasil, nos termos do Art. 24 (1) iii do PCT.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI da notificação de retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

Art. 14 Apresentado o requerimento de restabelecimento de direito para entrada na fase nacional do PCT no prazo previsto no § 3º do art. 12 desta Resolução será ele submetido a exame e, se devidamente instruído e comprovados os fatos alegados pelo depositante, será o requerimento de restabelecimento deferido pelo INPI, dando-se prosseguimento à fase nacional do pedido internacional de patente.

Art. 15 Quando o requerimento de restabelecimento de direito para entrada na fase nacional do PCT apresentado no prazo previsto no § 3º do art. 12 desta Resolução não estiver devidamente instruído ou os fatos alegados pelo depositante, não se encontrarem devidamente comprovados, será o requerimento de restabelecimento indeferido.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI da notificação do indeferimento do restabelecimento de direito para entrada na fase nacional do PCT corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

Art. 16 Não sendo interposto recurso no prazo do previsto no parágrafo único do art. 15 desta Resolução ou quando interposto o recurso contra o indeferimento do requerimento de restabelecimento de direito para entrada na fase nacional o mesmo não for provido, retira-se o pedido internacional de patente no Brasil, nos termos do Art. 24 (1) iii do PCT.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI da notificação de retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

#### DA ENTREGA DO PEDIDO E SUA RENUMERAÇÃO

Art. 17 O pedido depositado nos termos do PCT deverá ser apresentado, juntamente com a guia de comprovação do recolhimento da retribuição devida (GRU), nas Recepções do INPI, no Rio de Janeiro ou nas Divisões Regionais e Representações, ou através de envio postal, à razão de um pedido por envelope, com aviso de recebimento, endereçado à Diretoria de Patentes - DIRPA.

§ 1º Presumir-se-á que os pedidos apresentados por via postal terão sido recebidos na data de postagem ou no dia útil imediatamente posterior, caso a postagem se dê sábado, domingo ou feriado, ou, ainda, fora do horário após o encerramento das atividades da Recepção da sede do INPI, no Rio de Janeiro.

§ 2º Efetuada a apresentação por via postal, caso tenham sido enviada via complementar, para retorno ao depositante, deverá ele enviar também envelope adicional, endereçado e selado, para retorno da via complementar pelo correio, sem responsabilidade por parte do INPI quanto a extravios. Na falta de tal envelope endereçado e selado, ficará tal via complementar à disposição do depositante, no INPI, no Rio de Janeiro.

§ 3º Caso não seja retirada a via complementar, disponível segundo § 2º do presente artigo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de apresentação das vias, a documentação será descartada pelo INPI após notificação na RPI.

Art. 18 O formulário FQ 003, o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo, e, se houver, a listagem de seqüência biológicas e os desenhos, assim como as emendas e substituições previstas pelo PCT deverão ser apresentadas no mínimo de duas e no máximo de três vias, se o depositante apresentar a via complementar para si próprio, conforme disciplinado nos arts. 5º ou 9º desta Resolução.

Parágrafo Único - Quando a documentação relativa ao requerimento de entrada na fase nacional for apresentada no formato eletrônico, o mesmo deverá ser realizado segundo a regulamentação específica para tal formato.

Art. 19 A guia de comprovação de recolhimento da retribuição devida (GRU) deverá ser apresentada conforme as mesmas normas relativas ao pedido de patente nacional.

Art. 20 Aplicar-se-ão as normas vigentes para os procedimentos de apresentação da listagem de seqüência biológicas.

Parágrafo Único - A listagem de seqüência biológicas complementa o relatório descritivo do pedido de patente.

Art. 21 Uma vez entregue o pedido na Recepção do INPI realizar-se-á a verificação sumária da documentação, de acordo com as normas vigentes, para atribuir a data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

Art. 22 Estando o pedido em conformidade após a realização da verificação da documentação pela unidade competente, conforme o disposto no art. 21 desta Resolução, atribui-se sua numeração de acordo com as normas vigentes.

## DA NOTIFICAÇÃO DA ENTRADA NA FASE NACIONAL

Art. 23 A notificação da entrada na fase nacional ocorrerá na RPI, após exame de admissibilidade pelo setor competente conforme as normas vigentes, tendo em vista os Arts. 22 e 39 do PCT e Regras 51 e 51 bis do RExec do PCT.

Parágrafo Único - A notificação compreenderá os seguintes dados: o número recebido pelo pedido na fase nacional, a data de depósito do pedido, os dados da prioridade unionista, o número do pedido internacional, depositado nos termos do PCT e sua data de depósito, o número e data da publicação internacional, o título, o nome do depositante, do inventor e do procurador, a classificação internacional atribuída ao pedido internacional de patente e a data da entrada na fase nacional.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

### Do Pedido de Exame

Art. 24 O requerimento de exame do pedido internacional de patente a que se refere o Art. 33 da LPI deverá ser formulado até 36 (trinta e seis) meses a contar da data de depósito internacional, sob pena de arquivamento do pedido.

Parágrafo único - O pedido poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação de arquivamento publicada na RPI, conforme o parágrafo único do Art. 33 da LPI.

### Da Prioridade Unionista

Art. 25 Sempre que for reivindicada a prioridade unionista de depósito anterior e tendo sido apresentado o documento de prioridade à Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), conforme Regra 17.1 (a), (b) e (b-bis) do RExec do PCT, o depositante deverá apresentar tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente (por exemplo, formulário PCT/IB/304), contendo dados identificadores do pedido, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

Parágrafo Único - Quando o pedido para o qual se requer a entrada na fase nacional está fielmente contido no documento de prioridade é suficiente uma declaração do depositante quanto à fidelidade contendo dados identificadores do pedido, não sendo necessário apresentar a tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente.

Art. 26 Sempre que for reivindicada a prioridade unionista de depósito anterior, na falta de apresentação do documento de prioridade a Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),

conforme Regra 17.1 (c) do RExec do PCT, o depositante deverá apresentar o documento de prioridade ao INPI em até 60 (sessenta) dias contados da data de entrega da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

Parágrafo Único - No mesmo prazo do caput deste artigo, aplicar-se-á o disposto no art. 25 desta Resolução para a tradução simples da certidão de depósito, documento equivalente ou declaração conforme o caso.

Art. 27 Não será declarada perda de prioridade para os casos consoante Regra 17.1 (d) do RExec do PCT se a certidão de depósito ou documento equivalente puder ser obtido junto à biblioteca digital da OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Art. 28 Se o depositante constante da petição de requerimento de entrada na fase nacional for distinto daquele que depositou o pedido anterior cuja prioridade estiver sendo reivindicada ou realizada declaração no formulário de depósito internacional (PCT/RO/101 - Quadro VIII (iii)), deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notariação/legalização, acompanhado de tradução simples ou documento bilíngue, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de entrega da petição de requerimento de entrada na fase nacional.

Art. 29 A falta de comprovação da reivindicação de prioridade prevista no Art. 16 da LPI, consoante o disposto nos arts. 25 a 28 desta Resolução, acarretará a perda de prioridade, salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa, aplicando-se o disposto no art. 221 da LPI.

Art. 30 A contar da data de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) da notificação de perda de prioridade corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

#### Da Procuração

Art. 31 Até 60 (sessenta) dias da data de recebimento da petição de requerimento de entrada na fase nacional deverá ser apresentado o instrumento de procuração, sempre que o depositante for pessoa domiciliada no exterior ou quando o depositante, embora domiciliado no Brasil, não requerer a entrada na fase nacional pessoalmente, sob pena de arquivamento.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI do arquivamento da petição de requerimento de entrada na fase nacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

#### Da Cessão dos Direitos relativos ao Depósito do Pedido Internacional

Art. 32 Se tiver havido cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional e se esta cessão não tiver sido regularizada ainda na fase

internacional, o documento comprobatório dessa cessão acompanhado de uma tradução simples deve ser apresentado pelo depositante quando da entrega do requerimento para entrada na fase nacional. Caso contrário, formular-se-á exigência para sua apresentação nos termos das normas nacionais vigentes, no prazo de 60 (sessenta) dias contado da notificação na Revista da Propriedade Industrial (RPI), sob pena do pedido internacional ser considerado retirado em relação ao Brasil.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação na RPI da notificação de retirada do pedido internacional corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante, conforme Art. 212 da LPI.

#### Da Retribuição Anual

Art. 33 As anuidades do pedido de patente são devidas a partir do início do terceiro ano da data do depósito do pedido internacional depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), devendo o pagamento das retribuições vencidas antes da apresentação da petição de requerimento de entrada na fase nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses contados da data dessa apresentação (Art. 85 da LPI).

Art. 34 A falta de pagamento da retribuição anual nos termos do art. 33 desta Resolução acarretará o arquivamento do pedido de patente.

Parágrafo Único - A contar da data de publicação da notificação do arquivamento do pedido na RPI corre o prazo de 3 (três) meses para o depositante requerer a restauração, mediante pagamento de retribuição específica.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35 Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 36 Caso julgue indispensável, o INPI poderá solicitar, posteriormente, a tradução simples dos documentos em idioma estrangeiro correspondentes à fase internacional, aplicando-se, se couber, as disposições do Art. 46 do PCT.

Art. 37 As traduções simples mencionadas nesta norma deverão conter declaração de sua fidelidade pelo depositante ou seu representante legal, sob pena da tradução não ser válida.

Art. 38 As formalidades do documento de cessão de direito de prioridade e de cessão dos direitos relativos ao depósito do pedido internacional apresentado antes da apresentação da petição de requerimento de entrada na fase nacional conforme art. 23 desta Resolução serão aquelas determinadas pela lei do país onde houver sido firmado.

Art. 39 Presume-se cedido o direito ao depósito e ao direito de prioridade em caso de pedidos de patente cujo depositante seja empregador ou contratante do inventor, desde que apresentado o documento comprobatório de tal relação, ou documento equivalente.

Art. 40 O Formulário modelo FQ 003 - &ldquo;PCT Entrada na Fase Nacional&rdquo; instituído para a petição de requerimento de entrada na fase nacional de pedido de patente depositado nos termos do PCT, segue modelo em anexo.

Parágrafo Único - O depositante poderá, quando da apresentação do requerimento de entrada na fase nacional, no formulário definido no caput deste artigo, para efeito do Art. 12 da LPI, consoante a Declaração relativa a divulgações não prejudiciais ou exceções à falta de novidade (Quadro VIII (v) do formulário PCT/RO/101), conforme o Art. 27 do PCT e as Regras 4.17 (v) e 51 bis 1 (a) (v) do RExec do PCT, indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação feita pelo inventor.

Art. 41 O Relatório de Pesquisa Internacional, bem como a Opinião Escrita e o Relatório Preliminar Internacional sobre a Patenteabilidade, respectivamente Regras 43, 43 bis e 70 do RExec do PCT, têm caráter de subsídio (Art. 33 do PCT) ao exame do pedido de patente em fase nacional, no que concerne à decisão para concessão da patente.

Art. 42 Prevalencem as leis e normas brasileiras e o Tratado de Cooperação em matéria de Patente (PCT), no que não foi disposto por esta Resolução em sua esfera de competência.

Art. 43 Os valores de retribuição pelo custeio dos serviços prestados serão os da Tabela de Retribuições dos Serviços do INPI.

Art. 44 Serão divulgadas pela Revista da Propriedade Industrial (RPI) e no endereço eletrônico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI ([www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)) as mudanças nas taxas internacionais e modificações no RExec do PCT.

Art. 45 Os prazos referidos nessa Resolução computar-se-ão na forma da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Art. 46 Aplica-se esta Resolução aos pedidos internacionais de patente, que se encontrarem em andamento da data da sua publicação no Diário Oficial da União.

Art. 47 Ficam revogados o Ato Normativo nº 128, de 5 de março de 1997, a Resolução INPI nº 254, de 13 de julho de 2010 e quaisquer outras eventuais disposições em contrário.

Art. 48 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

## ***Vide Resolução PR 73/2013, Resolução PR 74/2013 e Resolução PR 77/2013***

### ***Diretrizes de exame (2002)***

#### 1.3 Exame Formal

Apesar de o pedido ser submetido a um exame formal preliminar quando de seu depósito, que resultará na não protocolização do pedido caso esteja incompleto, há documentos que podem ser apresentados posteriormente ao depósito. Assim, antes de iniciar o exame substantivo do pedido, o examinador deve verificar se o pedido está completo quanto aos documentos que devem integrá-lo.

Caso o pedido tenha sido depositado mediante reivindicação de uma prioridade estrangeira, o prazo para a apresentação do documento de prioridade (180 dias do depósito ou 60 dias do início da fase nacional) provavelmente já terá expirado quando do início do exame. A não apresentação do documento de prioridade no prazo legal resulta na perda dos direitos de prioridade, ou seja, vale como data para fins de aferição de novidade aquela do depósito do pedido brasileiro (vide item 1.4.1). Quanto ao documento de cessão de prioridade, nos casos em que o depositante do pedido brasileiro não é o mesmo do pedido cuja prioridade se reivindica, os prazos para sua apresentação são os mesmos daquele para apresentação de documento de prioridade.

Se for constatada a existência de alguma petição, posterior ao depósito e que constitua o primeiro ato da parte no processo, apresentada através de procurador, sem a apresentação da procuração em até 60 (sessenta) dias do ato da parte a petição será arquivada, cabendo recurso.

Neste caso entende-se por primeiro ato da parte no processo a petição apresentada por terceiros que atuam pela primeira vez no processo e a petição apresentada pelo titular através de um novo procurador.

Se o pedido foi depositado por intermédio de procurador e o examinador constatar, que não foi apresentada procuração nem no ato do depósito nem em até 60 (sessenta) dias contados do depósito o pedido deverá ser encaminhado a área administrativa para que seja providenciado o seu arquivamento definitivo.

Se for constatada a existência de alguma petição, posterior ao depósito e que constitua o primeiro ato da parte no processo, apresentada através de

procurador, sem a apresentação da procuração no prazo de 60 dias essa petição será arquivada, cabendo recurso.

O examinador deverá verificar se na petição relacionada ao pedido de exame o recolhimento da taxa de retribuição relativa ao exame das reivindicações está correto. Caso não esteja deverá, antes do exame, ser emitida exigência para sua complementação. Este procedimento será também aplicado para as eventuais emendas do quadro reivindicatório.

Além desses normativos, veja-se ainda:

**Resolução PR nº 76/2013** - Institui e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, os procedimentos relativos ao Programa Piloto relacionado ao tema e dá outras providências.

**Resolução PR nº 70/2013** - Dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da “Listagem de Sequências”, em meio eletrônico, para fins de complementação do relatório descritivo constante dos pedidos de patentes depositados no INPI, bem como sobre as regras para a representação das sequências de nucleotídeos e de aminoácidos na “Listagem de Sequências”, e revoga o item 16.3 do Ato Normativo nº 127, de 5 de março de 1997, e a Resolução nº 210, de 07 de maio de 2009.

## [A] EXAME FORMAL PRELIMINAR

O artigo regula o procedimento administrativo relativo ao ato inicial do requerente perante o INPI. Ao exercer o seu direito de pedir patente regulado pelos Arts. 6 e 19, o requerente deverá apresentar os documentos listados neste último artigo à autarquia.

Antes de constituir a fase material do procedimento de exame e concessão, o INPI verificará o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, no que se denomina de exame *formal* preliminar. Formal, pois só se examinam os requisitos externos dos documentos, sem nenhuma análise dos requisitos dos art. 8 a 15 desta Lei.

Apenas se julgar preenchidos tais requisitos, ocorrerá o *depósito* do pedido.

Note-se que, quando atuando como autoridade nacional do PCT, o INPI deverá igualmente considerar os requisitos daquele tratado para efeitos de depósito internacional.

Ressalte-se que o dispositivo tem como fito otimizar a burocracia interna junto ao INPI, visando evitar que um pedido defeituoso engendre mais exigências do que o necessário. É preciso que se compreenda que o processo administrativo em si gera um custo à Fazenda Pública (e, portanto, ao contribuinte), e que os valores cobrados pela autarquia são em geral insuficientes para adimplir com os ônus econômicos envolvidos. A *ratio legis* é, realmente, de evitar custos desnecessários diante de uma assoberbada autarquia.

## ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

### **[B] DEPÓSITO**

O *depósito* é o ato inicial do procedimento de exame e concessão de patente. Através dele simultaneamente se realiza e extingue o *direito de pedir patente* (D1) e se constitui o *direito ao pedido de patente* (D2).

O depósito fixa uma série de consequências cruciais para o sistema de patentes, das quais as mais relevantes são: (a) marca o termo inicial do prazo de vigência eventual do privilégio, se ele vier a ser concedido; (b) demarca o limite do termo final de tal vigência, com exceção das hipóteses do art. 40 parágrafo único; (c) estabelece a data de prioridade de um pedido brasileiro no exterior (d) satisfaz, nos termos do art. 11 do PCT, os requisitos do depósito internacional feito aqui (e) deflagra todos os prazos relativos ao procedimento perante o INPI; (f) fixa supremacia do pedido sobre todos demais acerca do mesmo objeto, de autores de invento independentes (art. 7º) (g) determina a data em que será apurado o estado da técnica, tanto para efeitos de novidade e de limites do período de graça (art. 11 e 12) quanto de atividade inventiva e ato inventivo (art. 13 e 14); (h) determina a data quanto à qual deva ser atendido o requisito de revelação de boa-fé do *best mode*, prevista no art. 24, segunda parte.

Também por aplicação do PCT, um depósito internacional no exterior terá os efeitos de um depósito nacional. Neste caso, o que se deflagra é o procedimento administrativo internacional, que ao cessar, nas várias hipóteses de seu trâmite, reflui ao procedimento interno a partir da sua *entrada na fase nacional*. Desde 30 de abril de 2004, a entrada na fase nacional se dá a partir do 30º mês contados da data de prioridade (Revista PCT News nº05/2004).

### ***Depósito e princípio da congruência***

O depósito fixa a extensão do direito, e o fixa de tal forma que não possa ser reivindicado além dos mesmos termos que se fez o depósito. Para Pouillet, o depósito do pedido constituiria a manifestação de vontade do depositante que, encontrando a declaração receptícia da lei que prevê a proteção, fixa a extensão da exclusividade nos limites que ele mesmo – o depositante - pediu <sup>91</sup>.

No mesmo sentido, diz Pontes de Miranda:

#### **4. EXTENSÃO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.**

- O depósito protege tudo que nêle se compreende enquanto não se decide desfavoravelmente o pedido; se, afinal, se denega o registo a eficácia declaratória negativa da decisão administrativa afasta qualquer efeito que se atribuiu, no pretérito, ao depósito. O depósito só protege o que nêle se compreende. Qualquer indagação sobre extensão do direito real do requerente há de ser feita no depósito, e não alhures, inclusive no que se discutir antes ou depois <sup>92</sup>.

### ***Doutrina Complementar***

TPI2010 vol. II, Cap. VI, [ 9 ] § 1. 2. - A regra procedimental da congruência

91 Pouillet, Eugène. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale En Tous Genres*. Paris : Imprimeurs-Éditeurs, 1892, p. 147-149.

92 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p 77-78

## ***Simultaneidade de efeitos nacional e internacional***

Pela cadeia dos atos internacionais, o depósito terá efeitos no exterior, por exemplo, através do sistema de prioridades (vide art. 16) que também leva em consideração o depósito brasileiro para garantir seus efeitos em outro país. Também como depósito nacional – no Brasil se feito no exterior; e no exterior se feito no Brasil, pelo sistema PCT.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010 Vol. I, Cap. IV, Seção [ 8 ] - O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) , em particular [ 8 ] § 1.2. (A) O procedimento integrado resultante do PCT.

## ***Precedentes Judiciais***

“Fato de ter sido o depósito feito à luz de legislação permissiva, não gera direito adquirido à obtenção da patente, a qual sujeita-se a Lei vigente à data de sua concessão” (...) Assim, não se pode considerar inconstitucional o art. 9º da Lei nº 5.772/71 e, como é Precedentes Judiciais pacífica do Supremo Tribunal Federal que a modificação com relação aos inventos pode ser feita até o momento de sua concessão, não houve, na hipótese, também, contrariedade ao § 3º, do art.153 da Constituição Federal” Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Cunha Peixoto, Recurso Extraordinário de nº 93721, DJ 16.04.1982.

“Segundo o PCT - artigos 24-1) e 39-3) -, deixando o depositante de praticar os atos que lhe são exigidos (apresentar texto em língua vernácula, do pedido conforme depósito internacional inicial – relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver – e eventuais emendas e declarações, a par do pagamento da respectiva retribuição), ocorrerão os mesmos efeitos de uma retirada de um pedido nacional em nosso país”. TRF2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2005.51.01.522494-2, DJ 03.07.2008.

## Art.21 Exigências no Exame Formal Preliminar

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19 [a], mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor [b], poderá ser entregue, mediante recibo datado [c], ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias [d], sob pena de devolução ou arquivamento da documentação [e].

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo [f].

### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistente

### *ATO NORMATIVO DO INPI*

IN: 17/2013

4.3 O pedido que não atender formalmente às especificações dos itens (I) a (V) acima, mas que contiver dados relativos ao depositante e ao inventor, além de uma descrição e desenhos (obrigatórios no caso de Modelos de Utilidade), que permitam a perfeita identificação do objeto, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua ciência, na forma do art. 226 da LPI.

4.3.1 Caso o pedido esteja em alfabeto latino e em idioma estrangeiro, deverá também ser apresentada, no mesmo prazo do item anterior, a tradução simples de todos os documentos originalmente em idioma estrangeiro. Caso essa tradução corresponda ao pedido de patente apresentado de acordo com o item 4.1, poderá o depositante substituí-la por declaração correspondente.

4.3.2 Cumpridas as exigências quanto às questões formais, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

4.3.3 A data a ser considerada para efeito de depósito, se for verificado, durante o processamento do pedido, que o objeto descrito não corresponde ao texto original, será a do cumprimento de exigência.

4.3.4 No caso de não atendimento da exigência, o pedido será devolvido ao depositante ou estará à sua disposição em arquivo específico do INPI até condições de posterior devolução.

## **[A] DEPÓSITO CONDICIONAL**

Este artigo 21 estabelece um procedimento alternativo ao fixado no art. 20. Caso o requerente apresente um conjunto mínimo de documentos dentre os enunciados no art. 19, o INPI poderá, após o exame formal preliminar, aceitar tal conjunto sob condição de posterior apresentação do material faltante.

O que caracteriza essa modalidade de procedimento como depósito condicional é a possibilidade de manter a data do requerimento insuficientemente instruído como sendo a data de depósito, constituindo assim a supremacia do pedido sobre quaisquer outros de mesmo objeto. Tal possibilidade é condicional (logo submetido a modalidade) ao cumprimento das exigências no prazo legal.

## ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

### **[B] DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA DEPÓSITO CONDICIONAL**

A lei define como sendo um núcleo mínimo de documentação que dê azo ao depósito condicional “dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor”. O regulamento enuncia que, além da identificação do autor e do requerente, que haja “uma descrição e desenhos (obrigatórios no caso de Modelos de Utilidade)”, mencionando certos requisitos quanto à tradução do documento.

### **[C] RECIBO DO DEPÓSITO**

Pelo recibo, o INPI emite um título de legitimação (físico ou virtual) para que o depositante, que apresentou o seu requerimento incompleto, possa complementar o faltante no prazo legal. Assim, a detenção do recibo, acompanhado da prova da complementação deflagra o direito à fixação do prazo do depósito na data em que o documento foi emitido.

### **[D] EXIGÊNCIAS**

As exigências a serem emitidas serão exclusivamente as listadas na legislação. Cumpridas no prazo legal (sem que a lei permita ampliação), fixa-se o elemento temporal inicial do direito ao pedido de patente (D2).

### **[E] DEVOLUÇÃO OU ARQUIVAMENTO**

Não satisfeitas as exigências, ou acaso o seja feito de modo incompleto, desaparecem os efeitos do requerimento. O exercício do direito a pedir patente (D1) não resultou na deflagração do direito ao pedido de patente (D2). Os elementos documentais do pedido serão devolvidos ao requerente, imediatamente, ou não. Não se tem aqui o arquivamento *do pedido*, mas simplesmente *da documentação*. Assim, caso o invento não tenha ingressado no estado da técnica, ou de outra forma perecido ou se transformado o direito a pedir patente, o requerente poderá renovar a pretensão. Mas, se então puder fazê-lo, não mais aproveitará da supremacia de seu pedido na primeira data.

**[F] SATISFEITAS AS EXIGÊNCIAS**

O depósito será tido por efetuado na data inicial, disso resultando todos os efeitos que ocorreriam se não houvesse incompleição. O regulamento, porém, alvitra um caso em que isso não aconteceria: se, após a exigência cumprida, verificar-se que “o objeto descrito não corresponde ao texto original”. Ou seja, ao apresentar documentos posteriores, houve *mutação substancial no pedido*.

Ainda assim, a consequência não é da expiração do D1, mas o deslocamento da apuração do estado da técnica (e das demais consequências do depósito) para a data do cumprimento de exigência.

## Seção II Das Condições do Pedido

### Art. 22 Unidade de Invenção

**Art. 22.** O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção [a] ou a um grupo de invenções inter-relacionadas [b] de maneira a compreenderem um único conceito inventivo [c].

#### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art.14 - Além do requerimento, o pedido, *que só poderá se referir a um único privilégio*, conterà ainda (...)

Art.15 - Qualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente.

#### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

CUP

Art. 4o

F. - Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades, conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

## Regras do PCT

### Unidade da invenção 13.1 Exigência

O pedido internacional não deverá comportar senão uma invenção ou uma pluralidade de invenções ligadas entre si de tal sorte que não formem senão um só conceito inventivo geral (<<exigência de unidade da invenção>>)

### 13.2 Reivindicações de categorias diferentes

A regra 13.1 deverá ser compreendida como permitindo, em particular, uma ou outra das duas possibilidades seguintes: I) além de uma reivindicação independente para um determinado produto, a inclusão no mesmo pedido internacional de uma reivindicação independente para um processo especialmente concebido para a fabricação do mencionado produto e a inclusão no mesmo pedido internacional de uma reivindicação independente para uma utilização do dito produto, ou II) além de uma reivindicação independente para um determinado produto, a inclusão no mesmo pedido internacional de uma reivindicação independente para um aparelho ou meio especialmente concebido para a execução do dito processo.

13.3 Reivindicações de uma mesma e única categoria Ressalvada a regra 13.1, será permitido incluir no mesmo pedido internacional duas ou mais reivindicações independentes da mesma categoria (a saber: produto, processo, aparelho ou uso), que não possam ser facilmente abrangidas por uma única reivindicação genérica.

13.4 Reivindicações dependentes Ressalvada a regra 13.1, será permitido incluir no mesmo pedido internacional um número razoável de reivindicações dependentes, referentes a formas específicas da invenção reivindicada em uma reivindicação independente, mesmo quando as características de qualquer reivindicação dependente possam ser consideradas como constituindo em si mesmas uma invenção.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### ***Diretrizes de Exame (2002)***

#### 1.5.6 Falta de unidade de invenção

Verificado que o pedido carece de unidade de invenção, ou seja, contém duas ou mais invenções que não estão ligadas pelo mesmo conceito inventivo, o examinador deve emitir parecer dando ciência ao depositante, de

modo que este possa contestar o parecer, dividir seu pedido em dois ou mais, ou abandonar a matéria que excede a unidade.

A questão da unidade de invenção deve ser analisada apenas com base nas reivindicações independentes.

## ***Diretrizes de Exame 2012 – Bloco I***

Unidade de Invenção - artigo 22 da LPI

Considerações Gerais

3.98 O pedido de patente terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreender um único conceito inventivo. Quando um pedido de patente se referir a um grupo de invenções inter-relacionadas de modo a compreender um único conceito inventivo, pode dar origem a uma pluralidade de reivindicações independentes na mesma categoria, desde que definam diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção (vide 3.21).

3.99 Por conceito inventivo único, ou unidade de invenção, entende-se que as diversas invenções reivindicadas apresentam uma relação técnica entre si representada por uma ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou correspondentes para todas as invenções reivindicadas.

3.100 A expressão “características técnicas especiais” refere-se às características técnicas que representam uma contribuição que a invenção reivindicada traz em relação ao estado da técnica, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos, se houver, e que sejam comuns ou correlacionadas a cada uma das invenções reivindicadas. Uma vez identificadas as características técnicas especiais para cada uma das invenções, deve-se determinar se existe ou não uma relação técnica entre as invenções conferida pelas referidas características técnicas especiais.

3.101 Cabe ressaltar que, em uma primeira análise, a unidade de invenção deve ser considerada entre as reivindicações independentes do pedido de patente.

3.102 No caso de falta de novidade ou atividade inventiva em uma reivindicação independente, as demais reivindicações dependentes deverão ser analisadas não apenas no tocante ao mérito, mas também quanto à existência de um conceito inventivo comum (ver também 3.135).

3.103 Sempre que o pedido não apresentar unidade de invenção, o examinador deve apresentar objeção com base no artigo 22 da LPI.

### Características Técnicas Especiais

3.104 A inter-relação entre as invenções exigida pelo artigo 22 da LPI deve ser uma relação técnica, que encontra expressão nas reivindicações em termos das mesmas características técnicas especiais ou correspondentes. A expressão “características técnicas especiais” significa, em qualquer reivindicação, uma ou mais características técnicas que representam uma contribuição que a invenção reivindicada traz em relação ao estado da técnica, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos, se houver, e que sejam comuns ou correlacionadas a cada uma das invenções reivindicadas. Uma vez que as especificidades técnicas de cada invenção foram identificadas, é necessário determinar se existe ou não um relacionamento técnico entre as invenções, e se essa relação envolve ou não estas características técnicas especiais. Não é necessário que as características técnicas especiais em cada invenção sejam as mesmas. A inter-relação exigida pode ser encontrada entre as características técnicas especiais correspondentes.

Exemplo: Em uma dada reivindicação, a característica técnica especial que proporciona a resiliência é uma mola de metal, considerando que, em uma outra reivindicação, é um bloco de borracha.

3.105 No caso de elementos inter-relacionados, estes devem ser especialmente adaptados um ao outro. No caso onde estes elementos possuem diversas outras aplicações e a relação citada constitui apenas uma dentre diversas possíveis, entende-se que não se configure a inter-relação necessária para que haja unidade de invenção.

Exemplo: Em uma reivindicação que trate de um gramado artificial antiderrapante é apresentado junto com uma outra que trate de bola de futebol fabricada com material especialmente apropriado a este gramado, que também pode ser usada em outros gramados. Neste caso, entende-se que não há unidade de invenção, ainda que a bola possua melhor desempenho no gramado citado.

3.106 Uma pluralidade de reivindicações independentes em categorias diferentes pode constituir um grupo de invenções inter-relacionadas entre si de modo a formar um único conceito inventivo. São permitidas as seguintes combinações de reivindicações de categorias diferentes em um mesmo pedido, conforme exemplos a seguir:

Exemplo <sup>1</sup>: uma reivindicação independente para um dado produto, uma reivindicação independente para um processo especialmente adaptado para a fabricação do referido produto, e uma reivindicação independente para um uso do referido produto;

ou

Exemplo 2: uma reivindicação independente para um dado processo, e uma reivindicação independente para um aparelho ou meios especificamente concebidos para realizar o referido processo; ou

Exemplo 3: uma reivindicação independente para um dado produto, uma reivindicação independente para um processo especialmente adaptado para a fabricação do dito produto, e uma reivindicação independente para um aparelho ou meios especificamente concebidos para a realização desse processo.

3.107 Na reivindicação do tipo indicado pelo exemplo (i), o processo é especialmente adaptado para a fabricação do produto, se o processo resulta no produto reivindicado, ou seja, se o processo é de fato adequado para alcançar o produto reivindicado e, portanto, define uma característica técnica especial entre o produto e processo reivindicados. Um processo de fabricação e seu produto não podem ser considerados como desprovidos de unidade de invenção simplesmente em virtude do fato de que o processo de fabricação não é limitado à fabricação do produto reivindicado.

3.108 Na reivindicação do tipo indicado pelo exemplo (ii), o aparelho ou meio é especificamente concebido para a realização do processo se o aparelho ou meio é adequado para realizar o processo e, assim, define uma característica técnica especial entre o aparelho ou meio reivindicado e o processo reivindicado. Por outro lado, é irrelevante se o aparelho ou meio também poderia ou não ser utilizado para a realização de outro processo ou se o processo também poderia ser realizado usando um aparelho ou meio alternativos.

3.109 Pode existir unidade de invenção em um pedido que pleiteia reivindicações em um ou mais diferentes campos técnicos, desde que haja uma “característica técnica especial” comum ou correspondente entre estas reivindicações. Exemplo: Um pedido apresenta uma reivindicação independente referente a um polímero G, bem como uma outra independente referente a uma grama artificial constituída pelo polímero G, utilizada em campos de futebol. Neste caso, apesar de se tratar de diferentes campos técnicos, há unidade de invenção no pedido, uma vez que o polímero G é a “característica técnica especial” comum entre estas reivindicações.

3.110 Um pedido pode conter mais de uma reivindicação independente na mesma categoria somente se a matéria objeto da proteção envolver um dos seguintes casos:

uma pluralidade de produtos inter-relacionados;

diferentes usos de um produto ou equipamento; ou

diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo.

3.111 Além disso, é essencial que um único conceito inventivo geral interligue as reivindicações em diversas categorias. A presença em cada reivindicação de expressões como “especialmente adaptado” ou “especificamente concebido” não implica necessariamente que um único conceito inventivo geral esteja presente.

#### Falta de Unidade de Invenção a Priori ou a Posteriori

3.112 A falta de unidade de invenção pode ser evidenciada diretamente a priori, isto é, considerando as reivindicações sem realizar a busca de anterioridades, ou pode ser visível apenas a posteriori, ou seja, depois de levar o estado da técnica em consideração, constituído pelos documentos eventualmente apresentados no pedido, bem como os levantados por ocasião da busca realizada.

3.113 Numa análise de unidade de invenção a posteriori, se um ou mais documentos no estado da técnica pertinente à invenção demonstram que a característica técnica especial é conhecida, as reivindicações independentes deverão ser analisadas quanto à existência de outra característica técnica especial comum entre elas (ver também 3.135 com referência a reivindicações dependentes).

3.114 Um fluxograma de processamento no que tange à análise de unidade de invenção é apresentado no Apêndice I destas Diretrizes.

3.115 Uma vez considerada a priori a falta de unidade de invenção em um pedido, a mesma deverá ser reportada pelo examinador em ciência de parecer técnico, que tecerá considerações de modo a identificar de modo claro e preciso as diferentes unidades de invenção presentes no pedido, ou grupos interligados e unificados de invenções, dando ciência à depositante da necessidade da exclusão das reivindicações que excedem a unidade de invenção, e/ou a divisão do pedido, com base no artigo 22 da LPI [item (i) do fluxograma]. Neste caso, o relatório de busca e o parecer técnico deverão ser emitidos com base na primeira unidade de invenção reivindicada. O examinador deve aguardar a resposta da depositante, após a qual poderá:

indeferir o pedido por falta de unidade, devido à falta de fundamentação técnica provida pela depositante em justificar a existência de unidade de invenção no pedido sem modificações; ou

dar prosseguimento ao exame do pedido caso a depositante apresente argumentos convincentes para a existência da unidade de invenção, ou o quadro reivindicatório tenha sido restringido a um único conceito inventivo.

3.116 Considerada a existência de unidade de invenção a priori, por meio da identificação da característica técnica especial entre as reivindicações, o examinador deve proceder à busca desta característica entre as reivindi-

cações independentes [item (ii) do fluxograma]. Se tal característica não é conhecida do estado da técnica, o pedido apresenta unidade de invenção a posteriori, devendo o examinador complementar a busca para todo o quadro reivindicatório [item (iii) do fluxograma], e posteriormente proceder ao exame de mérito do pedido [item (iv) do fluxograma]. Se tal característica é conhecida do estado da técnica, o examinador deve avaliar se a busca realizada foi suficiente para abranger toda a matéria pleiteada no quadro reivindicatório [item (v) do fluxograma]. Em caso positivo, o examinador deve proceder ao exame de mérito do pedido [item (iv) do fluxograma]. Em caso negativo, o pedido não apresenta unidade de invenção a posteriori, devendo o examinador dar ciência à depositante com base no artigo 22 da LPI [item (vi) do fluxograma] e com a apresentação de um relatório de busca, procedendo da mesma forma que no caso de falta de unidade de invenção a priori com a realização de busca [item (i) do fluxograma].

3.117 A falta de unidade de invenção não deve ser levantada nem persistida com base em uma interpretação rigorosa. Isso é particularmente válido nos casos em que o examinador observar que o esforço adicional a ser despendido na busca do pedido for reduzido (vide item (iv) do fluxograma do Apêndice I).

3.118 Um pedido que apresenta diversas classificações referentes às suas reivindicações independentes não indica necessariamente que não há unidade de invenção. Deve existir uma consideração prática e abrangente do grau de interdependência das invenções apresentadas, em relação ao estado da técnica revelado pelo relatório de busca.

#### Produtos Intermediários e Finais

3.119 A condição de unidade de invenção deve ser considerada presente no contexto de produtos intermediários e finais, onde:

os produtos intermediários e finais têm o mesmo elemento estrutural essencial, ou seja, suas estruturas químicas básicas são as mesmas ou suas estruturas químicas são técnica e estreitamente inter-relacionadas, o produto intermediário incorporando um elemento estrutural essencial no produto final; e

os produtos intermediários e finais são tecnicamente inter-relacionados, ou seja, o produto final é produzido diretamente a partir do intermediário ou é separado do mesmo por um pequeno número de intermediários, todos contendo o mesmo elemento estrutural essencial.

3.120 A unidade de invenção também pode estar presente entre produtos intermediários e finais cujas estruturas não sejam conhecidas, como por exemplo, entre um intermediário que tem uma estrutura conhecida e um produto final com estrutura desconhecida, ou entre um intermediário

de estrutura desconhecida e um produto final de estrutura desconhecida. Nesses casos, de modo a atender o critério de unidade de invenção, deve haver prova suficiente para a conclusão de que os produtos intermediário e final são técnica e estreitamente inter-relacionados como, por exemplo, quando o intermediário contém o mesmo elemento essencial que o produto final ou incorpora um elemento essencial no produto final.

3.121 Diferentes produtos intermediários utilizados em diferentes processos para a preparação do produto final podem ser reivindicados, desde que tenham o mesmo elemento estrutural essencial. Os produtos intermediários e finais não devem ser separados, no processo que leva de um a outro, por um intermediário que não seja novo, o qual representa a característica técnica especial que confere unidade de invenção entre os produtos intermediários e finais. Quando diferentes intermediários para as diferentes partes estruturais do produto final são reivindicados, a unidade não está presente entre os intermediários. Se os produtos intermediários e finais são famílias de compostos, cada composto intermediário deve corresponder a um composto reivindicado na família de produtos finais. No entanto, alguns dos produtos finais podem não ter um composto correspondente na família dos produtos intermediários, de modo que as duas famílias não precisam ser absolutamente congruentes.

3.122 O simples fato de, além da capacidade de ser usado para produzir produtos finais, os intermediários também apresentarem outros eventuais efeitos ou propriedades, não deve prejudicar a unidade de invenção.

3.123 Produtos intermediários são ilustrados nos exemplos a seguir:

Exemplo 1: Reivindicação 1: Novo composto tendo uma estrutura A — composto intermediário

Reivindicação 2: Produto preparado pela reação do composto intermediário de estrutura A com um composto X — produto final

Exemplo 2: Reivindicação 1: Produto da reação de A e B — intermediário; Reivindicação 2: Produto preparado pela reação do composto intermediário com as substâncias X e Y — produto final.

3.124 Nos tipos indicados pelos exemplos 1 e 2 as estruturas químicas dos produtos intermediários e/ou final não são conhecidas. No exemplo 1, a estrutura do produto da reivindicação 2 — produto final — não é conhecido. No exemplo 2, as estruturas dos produtos da reivindicação 1 — intermediário — e a reivindicação 2 — produto final — são desconhecidas.

3.125 Existe unidade de invenção se há prova que leve a concluir que a característica do produto final que é a característica inventiva depende das características do intermediário. Se a finalidade para usar os interme-

diários nos tipos indicados pelos exemplos 1 e 2 é modificar certas propriedades do produto final. A prova pode estar nos dados apresentados no relatório descritivo mostrando o efeito do intermediário sobre o produto final. Se não há tal prova, então não existe unidade de invenção com base na relação produto intermediário e final.

Alternativas - “Grupamentos Markush”

3.126 Quando o Grupamento Markush tratar de alternativas para compostos químicos, os mesmos serão considerados como sendo de natureza similar, desde que os seguintes critérios sejam atendidos:

- (i) todas as alternativas tenham uma propriedade ou atividade em comum; e
- (ii) que uma estrutura comum esteja presente, ou seja, que um elemento-estrutural significativo seja compartilhado por todas as alternativas, ou, em casos onde a estrutura comum não pode ser o critério que traz unidade de invenção, todas as alternativas pertençam a uma classe reconhecida de compostos químicos do estado da técnica ao qual a invenção pertence.

3.127 A verificação se um grupo de invenções está interligado de modo a formar um único conceito inventivo geral deve ser feita independentemente se as invenções são reivindicadas em reivindicações separadas ou na forma de alternativas contidas em uma única reivindicação

3.128 Formas alternativas de uma invenção podem ser reivindicadas tanto em uma pluralidade de reivindicações independentes, como indicado em 3.108, ou em uma única reivindicação. Uma reivindicação, independente ou dependente, pode se referir a alternativas, desde que o número e a apresentação das alternativas em uma única reivindicação não torne a reivindicação obscura ou de difícil entendimento, e desde que a reivindicação apresente unidade de invenção, por exemplo, motor caracterizado por engrenagem A fabricada com material X ou Y ou Z. No caso de uma única reivindicação, a presença das alternativas como formas independentes podenão ser imediatamente evidente. Em ambos os casos, no entanto, os mesmos critérios devem ser aplicados para decidir se há ou não unidade de invenção, e a falta de unidade de invenção poderá então existir, ainda, dentro de uma única reivindicação.

Características Individuais em uma Reivindicação

3.129 A unidade de invenção está presente em uma reivindicação que consiste de uma combinação de características individuais, em que essas características apresentam um inter-relacionamento técnico.

3.130 Nos casos em que esta inter-relação técnica não existe, mas o que ocorre é uma mera justaposição de elementos, não cabe alegar falta de unidade de invenção.

### Reivindicações Dependentes

3.131 Nenhuma objeção por motivo de falta de unidade de invenção a priori é justificável em relação a uma reivindicação dependente, com base no conceito geral que o que elas têm em comum é o objeto da reivindicação independente, que também está contida na reivindicação dependente.

Exemplo: Suponha que a reivindicação 1 pleiteie uma lâmina de rotor de turbina em uma forma especificada, enquanto a reivindicação 2 é uma “lâmina de rotor da turbina como pleiteado na reivindicação 1 e composta pela liga Z”. A característica técnica especial ligando a dependente com a independente é “lâmina de rotor da turbina conformada de uma maneira específica”.

3.132 Quando uma reivindicação independente não é patenteável, a unidade de invenção entre suas reivindicações dependentes deve ser cuidadosamente considerada. Deve ser avaliado se as demais reivindicações remanescentes dependentes apresentam “as características técnicas especiais”, de modo a trazer unidade de invenção ao quadro reivindicatório.

### Análise do Pedido Dividido

3.133 Para efeitos do artigo 26 da LPI, considera-se “pedido original” o primeiro pedido depositado, só podendo ser dividido até o final de exame em primeira instância. Divisões de pedidos já divididos não serão aceitas.

3.134 A questão que diz respeito à análise das reivindicações, quanto aos requisitos de patenteabilidade, à violação do artigo 32 da LPI com aumento do escopo reivindicado no pedido original, e à dupla proteção, é matéria que deve ser examinada no exame substantivo, ou seja, após o pedido dividido ter a notificação sob o código de despacho 2.4 publicada na RPI.

3.135 Além disso, durante o exame substantivo de um pedido dividido, com notificação sob o código de despacho 2.4 publicada na RPI, o Examinador deve analisar o inciso II do artigo 26 da LPI, verificando se a matéria do pedido dividido excede a revelada no pedido original. Atendido este critério, dar-se-á prosseguimento ao exame. Caso contrário, o pedido dividido será arquivado, através da publicação sob código de despacho 11.12 na RPI, apontando as razões do arquivamento. No caso da matéria do pedido exceder a matéria revelada no pedido original, o Examinador deverá indicar um ou mais trechos onde foi constatado o acréscimo de matéria.

3.136 Tal como previsto no item 6.1 do Ato Normativo 127/97, “O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame:

a requerimento do depositante, mesmo em caso do pedido apresentar um grupo de invenções inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo; (Redação a ser adicionada à versão em vigência do Ato Normativo 127/97)

em atendimento a ciência de parecer, quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”. (Redação a ser adicionada à versão em vigência do Ato Normativo 127/97)

3.137 Em caso de um pedido dividido ter sido gerado a partir de matéria já examinada e que não apresente mérito de patenteabilidade, o mesmo deverá ser indeferido, persistindo as mesmas objeções relativas a este mérito.

#### Unidade de Invenção e Dupla Proteção

3.138 O procedimento de divisão de um pedido de patente deve consistir na retirada de parte da matéria reivindicada que consta do pedido original para compor o(s) pedido(s) dividido(s). A simples replicação de parte da matéria reivindicada no pedido original para compor um pedido dividido, na verdade, compõe uma multiplicação de pedido e não uma divisão.

3.139 No exame substantivo de um pedido dividido, em caso de aumento do escopo reivindicado em relação ao pedido original, o Examinador deverá emitir ciência de parecer com base no artigo 32 da LPI, uma vez que as alterações no quadro reivindicatório se restringem até o momento do pedido de exame do pedido original.

3.140 O Ato Normativo 127/97 item 6.1.1 estabelece que a divisão de pedidos não poderá implicar em dupla proteção da invenção ou modelo de utilidade. O artigo 6º da LPI estabelece que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Para fins do entendimento deste artigo, para uma mesma invenção ou modelo de utilidade, não podem ser concedidas duas patentes.

3.141 A análise da existência de dupla proteção em um pedido dividido deve ser realizada por meio da comparação de seu quadro reivindicatório com o quadro do pedido original e com os quadros dos demais pedidos divididos, se existirem. Neste caso, o pedido dividido deve ser indeferido por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI.

3.142 No caso de um pedido dividido reivindicar uma matéria mais específica que a do pedido original do qual decorre, na ocasião do exame técnico deste pedido dividido, o mesmo deve ser indeferido por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI uma vez que implica em dupla proteção, tendo em vista que a matéria mais ampla reivindicada no pedido original já abrange o detalhamento reivindicado no pedido dividido.

3.143 Uma reivindicação considerada como uma implementação alternativa da invenção, pleiteada no quadro reivindicatório do pedido original, poderá ser retirada do pedido original e pleiteada em pedido dividido por opção da Depositante, ainda que esta reivindicação esteja dentro do mesmo conceito inventivo do reivindicado no pedido original.

## [A] UNIDADE DE INVENÇÃO

Uma patente é um instrumento uno; o direito que ela contém deve ser articulado e não fragmentário; se a técnica chega simultaneamente a uma pluralidade de soluções não convergentes à solução de um só e singular problema técnico, devem-se postular tantas patentes quanto sejam necessárias para, em cada uma delas, ter-se um conteúdo unitário.

Como diz o art. 58, o pedido de patente ou a patente terá *conteúdo indivisível*. Esta unidade apura-se para todos efeitos de direito<sup>93</sup>. O art. 23 (MU) e 104 (DI) configuram o mesmo princípio.

Não se proíbe a *invenção* complexa, mas a patente complexa; para que se tenha uma unidade informacional – para que a patente sirva a seu propósito de comunicar ao público a nova tecnologia de forma articulada e consequente.

Igualmente, a complexidade da construção das reivindicações de uma patente – que demarcam e articulam o monopólio legal pretendido pelo depositante - aconselham que em cada patente se contenha o mínimo teor razoável para recompensar o inventor, que não ficará, porém impedido de simultaneamente obter outros títulos se sua criação abranger outras soluções técnicas. O maior uso das noções de conceito inventivo e de seu corolário, a unidade de invenção, se verifica na técnica de construção de reivindicações<sup>94</sup>.

Vide Art. 26 a 28, abaixo (Desdobramento de pedidos).

93 Na hipótese da tentativa de renúncia parcial da patente da Monsanto relativa ao Roundup, sujeita, em 1984, à licença compulsória por falta de uso, o seguinte parecer foi emitido pelo INPI, na voz de Nelisa Jazbik Jessen: “Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja necessidade de unidade do processo produtivo (...) Se algumas vezes é possível – técnica e fisicamente – exploração parcelada de uma patente, não é nunca possível juridicamente sua exploração parcial, na proporção em que isso implica no uso injurídico do monopólio concedido (...) Aliás, como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em nenhuma hipótese uso efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença. O INPI agiu corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz a quo muito bem andou ao manter o ato da concessão. Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em desuso, em nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. t. 2. cap. 6, seção [19], § 2. 5.

94 A propósito, vide nosso Tratado, vol. II, Cap. VI, [ 9 ] § 2. - Da construção das reivindicações, seção em que, de toda a obra, mais frequente e intensamente se utiliza dessas noções.

Ressalte-se que aqui o tipo se dirige a dois distintos incentivos: (i) em primeiro lugar visa-se cercear o agente econômico que amontoa *invenções* distintos num só documento, seja para economizar com custos (taxas, obrigações propter rem, preço cobrado pelo engenheiro/advogado contratado que formulará o documento); e (ii) dirige-se à simplificação da análise do examinador de patentes, que terá que direcionar dezenas de pesquisas com alvos distintos a cada reivindicação independente que se pleitear.

É comum que o titular do pedido de patente vise englobar a mais vasta reivindicação quanto a solução técnica que pretende obter, com centenas de variáveis e vicissitudes. Entretanto, além de se arriscar à nulidades (parciais ou totais), acaba por não observar a *ratio legis* de um documento por invento.

## [B] INTER-RELEACIONAMENTO DE TECNOLOGIAS

### *O que terá unidade*

Segundo as Diretrizes do PCT 10.12 <sup>95</sup>, exemplos de unidade serão, no caso de pluralidade de reivindicações:

adicionalmente a uma reivindicação independente de produto exista uma reivindicação independente de processo especialmente adaptado para a manufatura do dito produto e uma reivindicação de uso de tal produto,

adicionalmente a uma reivindicação de processo, uma reivindicação independente de aparelho ou meio especificamente adaptado para execução do dito processo,

adicionalmente a reivindicação independente de produto, uma reivindicação independente para processo especialmente adaptado para manufatura do dito produto e uma reivindicação independente para o aparelho ou meios especificamente adaptados para execução do dito processo.

No dizer de Gama Cerqueira <sup>96</sup>,

<sup>95</sup> <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf>

<sup>96</sup> TPI1946, vol. II, no. 80, p. 476.

Não infringe o disposto na lei a patente requerida para um processo e o respectivo produto, para uma máquina e o seu uso, ou para invenção que comporte várias aplicações resultantes da mesma idéia inventiva ou suscetível de diversas formas de execução.

### ***Consequência da falta de unidade: nulidade***

Em alguns sistemas jurídicos nacionais e no PCT, a falta de atendimento à regra de unidade de invenção leva à exigência de divisão, de desistência, de complementação de retribuições, de nova pesquisa; mas não à nulidade do título concedido. Não assim no Brasil; aqui a falta de unidade – inclusive como consequência da indivisão – invalida a patente<sup>97</sup>. Quando – por outras razões – se declara a nulidade *parcial* de uma patente, para que subsista válida alguma porção, carece demonstrar que no remanescente há unidade de invento (Art. 47).

#### **[C] CONCEITO INVENTIVO**

Adotando-se uma perspectiva problema-solução, o “único conceito inventivo” seria o conjunto de soluções, subordinadas ou necessariamente complementares, que se volta a um único problema técnico<sup>98</sup>. Assim, para se resolver um problema de solubilidade de um ativo, um processo de fabricação e uma combinação resultante desse processo poderiam consistir, em tese, em um só conceito inventivo.

Já um processo químico que, numa hipótese, dispersasse o dióxido de carbono na atmosfera sem resultar em absorção de radiação infravermelha e, *também*, melhorasse o processamento de sopa de abóbora enlatada, se ambos os propósitos fossem abrangidos num só pedido de patente, careceria de unicidade de conceito inventivo.

97 LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes, Condições Legais de Obtenção e Nulidades, 2006. p. 93.

98 ABRANTES, Antonio, “Quando o critério de unidade de invenção define como elo de ligação entre duas reivindicações a presença de elemento inventivo em comum ou entre elementos que atuem de forma cooperante e inventiva isto pode ser visto como elementos de reivindicações unidas pela solução do mesmo problema técnico a que a invenção se propõe a resolver. Temos, portanto, unidade de invenção entre as duas reivindicações, que dito de outra forma, estão envolvidas pelo mesmo conceito inventivo”. Correspondência de 6 de agosto de 2010 ao grupo pibrasil@yahoo.com.br.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010 vol. II, Cap. VI, [ 9 ] § 2 . - Da construção das reivindicações

BARBOSA, Denis Borges, *Da Tecnologia à Cultura, Desdobramento de pedidos de patentes, inclusive as pipelines*, Lumen Juris, 2011,

## ***Precedentes Judiciais***

“Ante a sua indivisibilidade, não se pode declarar a caducidade parcial da patente. Se uma das reivindicações já estivesse dentro do estado da técnica, seria caso de nulidade por ausência do requisito de novidade, não de caducidade” TRF-2, 3ª Turma, Des. Tania Heine, AC 9702433088, DJ 19.12.2000.

“A modificação do quadro reivindicatório, proposta pelo Perito, não seria capaz de ilidir a nulidade da patente, uma vez que implicaria na perda da unidade da invenção, que se consubstancia no próprio conceito inventivo apresentado pela patente, construído no sentido de criar um fecho para garrafas e semelhantes à prova de violação, tratando-se o mecanismo de um lacre que se rompe, denunciando a abertura não autorizada dos mesmos. Assim, em que pese o art. 47 da LPI determinar que “a nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para nulidade parcial que as reivindicações subsistentes constituam matéria patenteável por si mesmas”, observa-se que, havendo, no caso vertente, apenas uma reivindicação independente (I), e estando esta eivada de nulidade, as reivindicações subsistentes e diretamente dependentes desta não são capazes de se manter por si só, eis que não definem ou comprovam uma invenção patenteável” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2005.51.01.522611-2, DJ 06.09.2012.

## ***Unidade e DI***

“O objeto resultante da simples variação de detalhes de outro objeto, já compreendido no estado da técnica, mas que não chega a alterar-lhe o efeito visual, é irregistrável a título de desenho industrial. A contrário senso, objeto cuja alteração de detalhes resulta em efeito visual novo não pode ser incluído em pedido de registro de desenho industrial como forma “variante” daquele pedido, devendo o registro ser desmembrado. A eventual nulidade de pedido desmembrado não contamina o restante do registro, tendo em vista a falta de unicidade de objetos” TRF-2, AC 2008.51.01.805451-9, JFC Marcia Helena Nunes, 10 de setembro de 2009.



## Art. 23 Unidade do Modelo de Utilidade

**Art. 23.** O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal [a], que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas [b], desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto [c].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art.14 - Além do requerimento, o pedido, *que só poderá se referir a um único privilégio*, conterà ainda (...)

Art.15 - Qualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente.

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

Regras do PCT

13.5 Modelos de utilidade Qualquer Estado designado no qual um modelo de utilidade seja requerido com base de um pedido internacional poderá aplicar, em lugar das regras 13.1 a 13.4, a respeito do assunto nelas disposto, as disposições de sua legislação nacional concernentes a modelos de utilidade depois de iniciado, nesse Estado, o processo de pedido internacional, desde que seja concedido ao depositante um prazo de pelo menos 2 meses a contar da data de expiração do prazo aplicável em obediência ao artigo 22 para que adapte seu pedido às exigências das referidas disposições da legislação nacional

### [A] UNIDADE DE MODELO

Este art. 23 aplica às peculiaridades do modelo de utilidade o princípio de unidade de invento; o art. 104, ao exigir que o pedido de registro de desenho industrial que contenha vários desenhos singulares “se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante” aponta para idêntico objetivo.

No tocante a este tipo de patente, a ressalva deve ser levada de modo mais restritivo, visto que o contributo mínimo exigido é proporcionalmente menor.

### [B] PLURALIDADE DE ELEMENTOS

A unidade só surge como problema na presença de uma pluralidade de elementos contidos no pedido. Este art. 23 dá como possibilidade dessa soma de elementos que ela reúna itens *distintos*, *adicionais* ou *variantes* construtivas ou configurativas. Assim, tais elementos, logicamente submetidos ao modelo principal, serão opcionais ou variantes.

Haverá unidade se a *funcionalidade* e *unidade corporal* for essencialmente a mesma em todas as concretizações; ou seja, se o idêntico problema técnico for solucionado mantida a unidade *corporal* proposta.

### [C] UNIDADE TÉCNICO-FUNCIONAL E CORPORAL

A lei exige unidade tanto na função (ou seja, o modelo resolverá um problema específico) quanto no corpo (a função será exercida pelo corpo na sua forma principal, opcional ou variável, mas sempre unitariamente).

## Art. 24 Suficiência descritiva e Material biológico

Art. 24. O relatório [a] deverá descrever clara e suficientemente o objeto [b], de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto [c] e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução [d].

Parágrafo único. No caso de material biológico [e] essencial à realização prática do objeto do pedido [f], que não possa ser descrito na forma deste artigo [g] e que não estiver acessível ao público [h], o relatório será suplementado [i] por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI [j] ou indicada em acordo internacional [k].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art. 14 - (...)

§ 1 - O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. (...)

## DIREITO INTERNACIONAL RELEVANTE

### TRIPs

#### Artigo 29 - Condições para os Requerentes de Patente

1 - Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.

### PCT

#### Artigo 5

##### Descrição

A descrição deve fazer uma exposição da invenção suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo possa executá-la.

### PCT

#### Regra 5

##### Descrição

##### 5.1 Maneira de redigir a descrição

a) A descrição deverá inicialmente indicar o título da invenção tal como consta no requerimento, além de:

I) precisar o ramo técnico a que se refere a invenção;

II) indicar a técnica anterior que, no entender do depositante, possa ser considerada útil à compreensão, à pesquisa e ao exame da invenção e, de preferência, citar os documentos que refletem a técnica anterior;

III) divulgar a invenção, tal como foi reivindicada, em termos que permitam a compreensão do problema técnico (mesmo que este não seja expressamente designado como tal) e de sua solução, e expor os efeitos vantajosos da invenção, caso os haja, em relação à técnica anterior;

IV) descrever brevemente as ilustrações contidas nos desenhos, caso as haja;

V) expor pelo menos a melhor maneira considerada pelo depositante de executar a invenção reivindicada; isto deverá ser feito por meio de exemplos, quando forem adequados, e de referências aos desenhos, quando os houver; caso a legislação nacional do Estado designado não exija uma exposição da melhor maneira de executar a invenção, mas se contente com a descrição de uma maneira qualquer de executá-la (seja essa maneira

a melhor ou não que se possa considerar), o fato de não expor a melhor maneira considerada não terá efeito nesse Estado;

VI) indicar de maneira explícita, quando não resultar evidente da descrição ou da natureza da invenção, a maneira pela qual a invenção poderá ser explorada, produzida e utilizada pela indústria ou, se poder ser apenas utilizada, a maneira pela qual poderá sê-lo; a expressão “indústria” deverá ser considerada em seu sentido mais lato, como na Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.

A maneira e a ordem especificadas na alínea a ) deverão ser obedecidas a não ser que, em virtude da natureza da invenção, outra maneira e outra ordem diversas facultem melhor compreensão e uma apresentação mais econômica.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN 30/2013**

**Art. 2º** O relatório descritivo deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. ser iniciado pelo título;
- II. referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo;
- III. precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- IV. descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;
- V. definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;
- VI. ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;
- VII. relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...);
- VIII. descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica;

IX. ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito;

X. indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção;

XI. ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

### ***As diretrizes de Exame do INPI (2002):***

#### *1.4.2 Relatório descritivo, desenhos e reivindicações*

*O examinador deve analisar atentamente o relatório descritivo, a fim de compreender a matéria de que trata o pedido, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante e um ou mais exemplos de execução eventualmente descritos*

### **[A] UM DEVER DE RELATAR**

O art. 24 trata de um dos deveres constitucionalmente impostos àquele que pretende uma patente: o de relatar ao público completa e suficientemente a solução técnica para qual pretende proteção exclusiva.

Todo aquele que requer uma patente deve expor seu invento *de forma que ele possa ser integralmente reproduzido ao fim do prazo da patente pela sociedade em geral*, sem dificuldades irrazoáveis. Numa expressão inglesa de uso geral, é o requisito do *enablement*: a descrição deve apoderar a sociedade para reproduzir a invenção.

### ***Um dever constitucional de apoderar***

A idéia do balanceamento de interesses entre a sociedade como um todo, através da divulgação da tecnologia protegida pela exclusiva, e do inventor, que adquire a exclusiva, representa uma justificação e moderação da ofensa à liberdade de iniciativa.

Esse requisito, que não é textualmente construído nos preceitos de patentes, resulta diretamente da cláusula finalística e da tensão dos interesses entre os quais

se constrói o sistema. Ele se manifesta no âmbito da lei ordinária como o requisito da suficiência descritiva que engendra o pressuposto do equilíbrio de interesses<sup>99</sup>.

Não haverá aqui simplesmente um dever de apoderar o público *ao fim do prazo da patente*, mas a todo momento em que a lei permitir o uso do conhecimento: na pesquisa tecnológica, na fabricação da farmácia medicinal, na licença compulsória etc<sup>100</sup>.

### ***Da questão da nulidade por falta de suficiência descritiva***

A lei em vigor, a par de dizer que “É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei” (art. 46), especifica que *mesmo administrativamente*, cabe declarar nula a patente cujo relatório descritivo não revele suficientemente o invento:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

(...)

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

A nulidade, como universalmente se afirma, independe de ma-fé. Se não se consegue reproduzir o invento com as informações constantes da patente, esse é fato que deflagra inexoravelmente a nulidade, tenha o titular ocultado por artimanhas, ou sido mau professor apesar de muito tentar.

### ***Doutrina Complementar***

TPI1946, vol. II, p. 599-600.

99 TPI2010, [ 7 ] § 1. 3. - Exigência da adequada divulgação do objeto.

100 Por isso, o decreto que regulamenta a licença compulsória determina que, se o licenciado não puder fabricar o invento, à falta de informações, desferir-se-á imediatamente a ação anulatória. Art. 5º § 1º do Dec. 3.201, de 6 de outubro de 1999, com a redação do Decreto Nº 4.830 de 04 de setembro de 2003.

## *Precedentes Judiciais*

A decisão é estrangeira e antiga, mas o direito é absolutamente o mesmo:

“O propósito do relatório descritivo é que outros possam aprender a fazer a coisa para a qual a patente foi concedida, e se a especificação [for] falsa, a patente é nula, pois o propósito do relatório descritivo é que, após o prazo [da patente], o público possa ter o benefício da descoberta. A lei relativa às patentes exige como um preço que o indivíduo deve pagar ao povo pelo seu monopólio, que ele deve fazer, com o melhor de seu conhecimento e julgamento, a descrição mais completa e suficiente de todos os detalhes de que o efeito dependia, que no momento ele fosse capaz de fazer<sup>101</sup>” Inglaterra, Câmara dos Lordes, *Liardet v. Johnson*, de 1778, Lord Mansfield.

### **[B] DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE**

O dever consiste, como mencionado, em relatar o invento de jeito e maneira prover a sociedade com os meios necessários e suficientes para reproduzir o invento em condições de mercado. O tipo densifica o famoso pensamento de Wittgenstein, para quem “tudo o que se pode dizer pode ser dito claramente”. O dever pareceria ser de meio, mas, no entanto, é de resultado: ao ter de prover as informações, todas e transparentemente (meio) há um vínculo com a suficiência objetiva. Como precisou Gama Cerqueira:

A insuficiência da descrição prova-se facilmente pela perícia: se os peritos, seguindo a descrição, não conseguirem realizar a invenção, pode-se afirmar que a descrição é insuficiente para o exato conhecimento da invenção.

Não se ignora ser corriqueiro que o inventor desejoso em perpetuar a tecnologia elaborada e, simultaneamente, titularizar um direito de exclusividade, tente obter “atalhos” sistemáticos. Neste sentido, seja pela redação truncada,

---

101 “The meaning of the Specification is that others may be taught to do a thing for which the patent is granted, & if the specification [is] false, the patent is void for the meaning of the Specification is that after the term [of the Patent] the public shall have the benefit of the discovery.” “The law relative to patents requires as a price the individual should pay the people for his monopoly, that he should enroll, to the very best of his knowledge and judgment, the fullest and most sufficient description of all the particulars on which the effect depended, that he was at the time able to do.” MACLEOD, Christine. *Inventing the Industrial Revolution*. New York . Cambridge University Press. 1988. P. 48-53.

obscura, misteriosa, semi-ininteligível, ou pelo relatório com hiatos informacionais visa-se esconder o “pulo do gato”. Entretanto tais expedientes vilipendiam a essência do requisito legal, e do *telos* constitucional.

Também é preciso delimitar adequadamente a relação entre relatório de reivindicação. Tal se dá, por vezes, num desbalanceamento entre a minúcia relatada e a má formulação de reivindicações. Acaso haja tecnologia *inédita* e com *contributo inventivo* bem descrita no relatório, mas inadequadamente reivindicada (ou não reivindicada), o sujeito de direito engorda o *domínio público* sem jamais ter sido titular de eventual exclusividade sobre aquela parcela tecnológica.

### [C] O TÉCNICO NO ASSUNTO

A informação deve ser a suficiente para um técnico no assunto. Tem-se aqui o mesmo *bonus (mater ou) paterfamilias*, em versão tecnológica, da figura prevista no art. 13 para verificar se o invento é ou não óbvio.

Não se exige que a revelação apodere “qualquer um do povo” a produzir ferro gusa; exige-se que um engenheiro metalúrgico, informado e ciente do estado da técnica, possa implementar o invento sem maiores esforços e testes. Com esta limitação, elimina-se o falso bom senso segundo qual “não fui eu quem escondi, foram eles – os incompetentes – que não aprenderam”.

### [D] O MELHOR MODO DE APLICAÇÃO

Segundo o permissivo do art. 29.1 de TRIPs, nossa lei exige que, além de apoderar o público com uma forma de implementar efetivamente o invento, o requerente informe qual a *melhor maneira* que – à data do depósito – dispunha em seu conhecimento para implementar a solução técnica. Não só *uma* solução, mas *a melhor*.

Exige-se, como já se falou, a suficiência descritiva como requisito da patente, para o que é indiferente a boa ou má-fé. Como dizia Pouillet, a lei exige um fato, não uma intenção.

A inclusão do requisito do *best mode* no direito brasileiro faz claro que, além desse fato, há que se agir com boa-fé em tudo aqui que disser respeito ao apoderamento. O dever daquele que requer patente é dispor-se a – clara e ho-

nestamente – dotar a comunidade dos meios reais de inovar. E ocultar as razões de escolha de uma solução técnica entre as várias disponíveis do público é uma violação desse dever geral de boa-fé.

Factualmente tal requisito será de difícil controle, devendo operar pela boa-fé objetiva do requerente, mas sempre passível de controle pelo judiciário no caso em concreto. Indubitavelmente, o *best mode* deve ser apurado pelo conhecimento técnico do requerente à data do depósito, não sendo necessário, portanto, a alteração *a posteriori* do mesmo caso tenha ciência de uma melhor execução.

Entretanto há uma ressalva a ser feita: se houver (i) exigência por parte do INPI quanto ao conteúdo do relatório e, (ii) neste hiato, (iii) o titular já gozar da cognição acerca de *outro best mode*, (iv) desde que não importe em adição de nova matéria, ou (v) em violação ao art. 32, deve-se (vi) complementar o relatório descritivo com tal conteúdo informacional.

## ***Doutrina Complementar***

TPI1946, vol. II, p. 458 e seg.

BARBOSA, Denis Borges, Da tecnologia à Cultura, Do requisito de suficiência descritiva das patentes, Lumen Juris, 2011.

## ***Precedentes Judiciais***

“Ademais, a insuficiência descritiva do pedido de patente é manifesta, em especial quanto às figuras adunadas – p. e., mostrando equipamento e não sistema, e não conectando o bilhetador (que seria a grande novidade do invento) – o que não logrou ser sanado oportunamente, só se oferecendo desenho compreensível após a decisão final, contrária ao requerente do invento, do recurso contra o cancelamento da patente pelo INPI, a requerimento a TELEBRÁS”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008.

“Consoante o disposto no artigo 24 da Lei n.º 9.279-96, o requerimento da patente deverá descrever de forma clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, razão porque se revela correto o ato do INPI que invalidou registro antes deferido diante da posterior constatação da ausência de suficiência descritiva. II – A Ad-

ministração Pública deve pautar sua atuação nos termos da lei (princípio da legalidade), razão porque o fato do INPI ter deferido, num primeiro momento, o registro da patente, não representa óbice a que essa autarquia invalide tal ato diante da constatação inobservância de um dos requisitos previstos na Lei n.º 9.279-96”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2010.02.01.005203-4, DJ 06.10.2010.

“ Acrescente-se que a deficiência na descrição da invenção volta a ser reconhecida pelo perito em resposta aos quesitos nº 33, 34, 38 e 40 (fls. 1.365/1.366 - formulados pela autora) e quesitos nº 47/50, formulados pelo INPI. Assim, conforme se depreende pela resposta ao quesito nº 22, entendeu o perito pela nulidade da PI 0007979-0: “A patente PI 000797950 como formatada não deixa explicitada claramente as vantagens da invenção com relação ao estado da técnica nem a novidade nem o efeito técnico alcançado, conforme determinação nos itens 15.1.2 (e) e (f) do Ato Normativo 127 de 1997 do INPI” (fl. 1.362) - grifo nosso. (...) Observo que em resposta ao quesito nº 14, formulado pelo INPI, o perito concorda que embora não antecipada nos documentos considerados, a matéria referente à “superfície externa ao invólucro cilíndrico tem frisos (19) e jateamento externo (18)” pleiteada na reivindicação no. 1 da patente PI 0007975-8, não é descrita de forma clara, precisa e concisa, deixando de apresentar vantagens em relação ao estado da técnica, bem como de evidenciar o efeito técnico alcançado.[Trecho da sentença incorporado no acórdão] No que diz respeito a alegação da apelante de que a inobservância aos artigos 24 e 25 da LPI não ensejariam a nulidade das patentes, cumpre trazer os ensinamentos de Douglas Gabriel Domingues e João da Gama Cerqueira, verbis: “O art. 24 exige que o relatório descreva clara e suficientemente o objeto do pedido de patente, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. O parágrafo único do art. 24 estabelece que, no caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional enquanto o art. 25 exige que as reivindicações sejam fundadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definido, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. O não-cumprimento dos artigos 24 e 25 dificulta e impede a repetibilidade da invenção por terceiros, e mascara a descrição ocultando particularidades do pedido e a natureza do objeto da proteção legal, daí por que levam à nulidade da patente.[1]” [Domingues, Douglas Gabriel, 1929 - Comentários à lei da propriedade industrial: Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, modificada pela Lei nº 10.196 de 14.02.2001 (DOU, 16.02.2001). / Douglas Gabriel Domingues. - Rio de Janeiro: Forense, 2009. Página 181.] “O inventor, geralmente, tem a tendência de ocultar detalhes essenciais da invenção,

ou por não se sentir suficientemente garantido contra a divulgação oficial da invenção, ou para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para continuar a explorá-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio. A repartição incumbida da expedição das patentes pode exigir a modificação do relatório e a revelação integral do invento. Mas, se o inventor conseguir obter o privilégio, malgrado a descrição deficiente, inexata ou incompleta, o que muitas vezes acontece, o expediente pode lhe ser prejudicial, acarretando a nulidade da patente (nº 192 infra). Por outro lado, o inventor não poderá opor a sua patente contra outro que haja conseguido realizar a invenção e pretenda obter o privilégio, descrevendo-a com exatidão, nem contra as pessoas que a empreguem. O exame prévio mal organizado e a falta de proteção provisória do direito do inventor durante o longo período entre o depósito do pedido e a expedição da patente não oferecem, realmente, as necessárias garantias, que o inventor tem o direito de exigir como condição para revelar o seu invento; mas a ocultação da matéria essencial à invenção ou ao modo de realizá-la pode causar-lhe maiores prejuízos.[2]"[ - Cerqueira, João da Gama - Tratado da Propriedade Industrial - Volume II - Tomo I - Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. / João da Gama Cerqueira - Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Página 125.] (...) As provas carreadas aos autos, corroboradas pelo laudo pericial, evidenciam que as patentes anuladas apresentam insuficiência descritiva, deixando de atender ao disposto nos artigos 24 e 25 da LPI, uma vez que a simples leitura das mesmas não possibilita sua realização por um técnico no assunto, ensejando, dessa forma, a declaração de nulidade das mesmas". TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Mendes, AC 2007.51.01.805602-0, DJ 05.12.2011.

Analisando, também, sob a ótica da atividade inventiva e sobre o momento oportuno de *tratar suficientemente* os dados essenciais de um documento de patente.

"Além disso, sem prejuízo das ponderações tecidas até o momento e diversamente do que sustentam as autoras (ora embargantes), os documentos por elas apresentados a posteriori, em sede judicial, não se prestam apenas a esclarecer o objeto da patente, mas objetivam suprir a insuficiência dos dados informados por ocasião do procedimento administrativo" TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. André Fontes, EIAC 201351010019966, DJ 09.11.2016.

## [E] DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO E O DIREITO INTERNACIONAL RELEVANTE

PCT

Regra 13-bis (vide [http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.htm#\\_13bis](http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.htm#_13bis))  
e 13 ter, vide [http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#\\_13ter](http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#_13ter)

### ATO NORMATIVO DO INPI

Resolução PR 70/2013: Dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da “Listagem de Sequências”, em meio eletrônico, para fins de complementação do relatório descritivo constante dos pedidos de patentes depositados no INPI, bem como sobre as regras para a representação das sequências de nucleotídeos e de aminoácidos na “Listagem de Sequências”.

Resolução nº 082/2001, de 22/11/2001: Dispõe sobre as condições para a habilitação de instituições como centros depositários de material biológico para fins de procedimentos em matéria de patentes e dá outras providências.

O parágrafo único deste art. 24 estabelece os requisitos para depósito de material biológico, o que é imperativo para satisfazer o dever jurídico de adimplir a suficiência descritiva da tecnologia e o seu melhor modo de execução, ou seja, quando indispensável à *realização prática* do objeto do pedido. Está-se aqui perante a mesmíssima questão tratada no *caput*, mas numa situação em que o *apoderamento* e o *best mode* não podem ser satisfeitos pela simples descrição verbal e gráfica.

Com efeito, como ocorre igualmente no caso do registro de cultivares, o *apoderamento* e, no caso de patentes, o *best mode* pode necessitar de *informação genética*. A simples informação verbal e gráfica não tem a densidade interlocutória adequada para retraduzir a complexidade e dimensão da informação necessária.

Note-se que a “norma” se dirige a qualquer material biológico, e não só aquele previsto no art. 18 como suscetível de patente de produto, e nem mesmo só os microorganismos. O depósito é devido sempre que, sendo ou não objeto de exclusividade, o material seja necessário ao *apoderamento* e à execução conforme o “melhor modo”. Assim, mesmo quando a reivindicação seja exclusivamen-

te de processo, se para descrever o processo com suficiência seja necessário o depósito do material (ainda que não circunscrito pelas reivindicações), aplica-se este parágrafo único.

Conforme o Art. 33 § 3º, este material tem de tornar-se acessível aos interessados ao momento da publicação.

### **[F] REALIZAÇÃO PRÁTICA**

A exigência desse depósito de *elementos portadores de informação genética* se aplica quando tal tipo de informação seja essencial para o *apoderamento* ou *melhor modo*. Essa cláusula é ao mesmo tempo um limite e uma exigência: não se exigirá esse depósito quando o *apoderamento* e o *melhor modo* puderem realizar-se com a simples descrição prevista no *caput*; e será sempre exigível quando – ainda que para um elemento mínimo da informação – seja indispensável a informação genética.

### **[G] IMPOSSIBILIDADE DE DESCRIÇÃO VERBAL E GRÁFICA**

A previsão deste parágrafo é supletiva; a descrição exigida é a do *caput*. Quando essa descrição não for suficiente para garantir o *apoderamento* e o *melhor modo* e, ao mesmo tempo, a informação genética complementar ou substitutiva assegurar a satisfação de tais requisitos, deve-se o depósito genético.

### **[H] NÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO**

Aplica-se o parágrafo deste artigo apenas nas hipóteses em que a informação genética já não esteja acessível ao público. Não se exigirá depósito do capim-limão coletável em qualquer matinho; exigir-se-á depósito do material conhecidíssimo em textos científicos, mas não acessível ao público. Entenda-se acesso (a) da informação genética (b) em condições que, segundo o *caput*, asseguraria a realização prática do invento (c) acesso legalmente livre, ou segundo condições reguladas por lei.

O depósito na forma deste parágrafo único do art. 24 será tornado público na forma do § 2º do art. 30.

**[I] SUPLEMENTAR**

O depósito de informação genética é suplementar ao depósito previsto no *caput*; ele não é substitutivo. Mesmo com o depósito do parágrafo, alguma parcela de descrição verbal, ou verbal e gráfica deverá ser apresentada.

**[J] INSTITUIÇÃO INDICADA PELO INPI**

Esta cláusula ficou longamente contida pelo disposto na Resolução nº 082/2001, de 22/11/2001, sem que fosse efetivamente indicada a instituição de depósito. Conforme a informação corrente, seria constituído o Centro Brasileiro de Material Biológico.

**[K] TRATADO DE BUDAPESTE**

O Ato internacional em vigor para depósito de material biológico é o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito dos Microorganismos para fins de Instauração de Processos em Matéria de Patentes – do qual o Brasil não é parte. No entanto, como já notado, o dispositivo do parágrafo único deste art. 24 não se limita a depósito de microorganismos.



## Art. 25 Reivindicações

**Art. 25.** As reivindicações [a] deverão ser fundamentadas no relatório descritivo [b], caracterizando as particularidades do pedido [c] e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção[d].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art. 14 - (...)

§ 2 - As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

CUP

Art. 4º H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

PCT

Artigo 6

Reivindicações

A ou as reivindicações devem definir a finalidade da proteção solicitada. As reivindicações deverão ser claras e concisas. Devem basear-se totalmente na descrição.

## Regra 6

### Reivindicações\*

#### 6.1 Número e numeração das reivindicações

- a) O número das reivindicações deverá ser razoável, levando-se em conta a natureza da invenção reivindicada.
- b) Caso haja várias reivindicações, estas deverão ser numeradas consecutivamente em algarismos árabes.
- c) O sistema de numeração, no caso de emenda das reivindicações, será especificado nas Instruções Administrativas.

#### 6.2 Referências a outras partes do pedido internacional

- a) Exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não se deverão basear, no que diz respeito às características técnicas da invenção, em referência à descrição ou aos desenhos. Não se deverão basear, particularmente, em referências tais como: “como descrito na parte ... da descrição”, ou “como representado pela ilustração ... dos desenhos”.
- b) Quando o pedido internacional contiver desenhos, as características técnicas mencionadas nas reivindicações deverão ser de preferência acompanhadas por sinais de referência pertinentes dos desenhos. Quando utilizados, os sinais de referência deverão ser preferivelmente colocados entre parênteses. Se os sinais de referência não facilitarem particularmente uma compreensão mais rápida da reivindicação, deverão ser omitidos. Os sinais de referências poderão ser retirados por uma Repartição designada, para efeito de publicação por essa Repartição.

#### 6.3 Maneira de redigir as reivindicações

- a) A definição da matéria para a qual é solicitada a proteção deverá ser feita em termos de características técnicas da invenção.
- b) Sempre que for conveniente, as reivindicações deverão conter:
  - I) uma declaração indicando as características técnicas da invenção necessárias à definição da matéria reivindicada, mas que, em combinação, constituam parte do estado da técnica;
  - II) uma parte caracterizante - precedida pelas palavras “caracterizado em”, “caracterizado por”, ou “o aperfeiçoamento compreende”, ou quaisquer outras palavras no mesmo teor - expondo de forma concisa as características técnicas que, juntamente com as características mencionadas em I), se desejar proteger.

c) Caso a legislação nacional do Estado designado não exija que as reivindicações sejam redigidas da forma prevista na alínea b), o fato de não estarem as reivindicações redigidas dessa maneira não terá efeito nesse Estado, desde que as reivindicações hajam sido redigidas de maneira conforme à legislação nacional desse Estado.

#### 6.4 Reivindicações dependentes

a) Qualquer reivindicação que compreenda todas as características de uma ou de várias reivindicações (reivindicação de forma dependente, daqui por diante chamada de “reivindicação dependente”) deverá conter uma referência, de preferência no princípio, a essa outra reivindicação ou a essas outras reivindicações, quando então deverá especificar as características adicionais reivindicadas. Qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma outra reivindicação (“reivindicação dependente múltipla”) só se referirá a essas reivindicações como uma alternativa. Reivindicações dependentes múltiplas não deverão servir de base a qualquer outra reivindicação dependente múltipla.

b) Qualquer reivindicação dependente deverá ser compreendida como incluindo todas as limitações contidas na reivindicação à qual ela se refere ou caso a reivindicação dependente seja uma reivindicação dependente múltipla, todas as limitações contidas na reivindicação particular a que se refere.

c) Todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma reivindicação anterior única e todas as reivindicações dependentes que se referirem a várias reivindicações anteriores deverão se agrupadas tanto quanto, e de maneira mais prática possível.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN 30/2013**

Art. 3º As reivindicações, quanto à quantidade, à numeração e às categorias, deverão cumprir as seguintes especificações:

I. a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido;

II. as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos;

III. as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho,

etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível.

Art. 4º As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. as reivindicações devem ser preferencialmente iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria;
- II. as reivindicações devem obrigatoriamente conter uma única expressão “caracterizado por”;
- III. cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma;
- IV. as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo;
- V. as reivindicações não devem conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo “como descrito na parte ... do relatório descritivo” ou “bem como representado pelos desenhos”;
- VI. quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações;
- VII. cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos;
- VIII. não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação às vantagens e ao simples uso do objeto.

Art. 5º As reivindicações independentes deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. as reivindicações independentes visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente;
- II. cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo;
- III. as reivindicações independentes de categorias diferentes, e ligadas pelo mesmo conceito inventivo, em que uma das categorias seja especialmente

adaptada à outra deverão ser formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: “Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...”, “Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação...”.

IV. as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

V. após a expressão “caracterizado por” devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

VI. as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo ser agrupadas pela categoria.

Art. 6º As reivindicações dependentes deverão cumprir as seguintes especificações:

I. são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem todas as características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhes dessas características e/ou características adicionais que não sejam consideradas características essenciais da invenção, devendo conter uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e a expressão “caracterizado por”;

II. as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem;

III. nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo “de acordo com uma ou mais das reivindicações...”, “de acordo com as reivindicações anteriores/precedentes...”, “de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores/precedentes”, “de acordo com uma das reivindicações anteriores/precedentes” ou similares. A formulação do tipo “de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores/precedentes” é aceita;

IV. qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma aditiva, sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou aditiva, para todas as reivindicações de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências;

V. as reivindicações de dependência múltipla, seja na forma alternativa ou aditiva, podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências;

VI. todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma ou mais reivindicações prévias, deverão ser agrupadas de modo a trazer concisão à estrutura do quadro reivindicatório..

## ***Diretrizes de Exame do INPI (2002)***

### 1.4.2 Relatório descritivo, desenhos e reivindicações

O examinador deve analisar atentamente o relatório descritivo, a fim de compreender a matéria de que trata o pedido, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante e um ou mais exemplos de execução eventualmente descritos com base em desenhos. A análise das reivindicações revelará o que o depositante deseja proteger e o escopo da proteção.

#### 1.4.2.1 Reivindicações

É importante observar que, apesar de o relatório descritivo servir de base para a interpretação das reivindicações, são estas últimas que definem os direitos do depositante. Portanto, em qualquer fase do exame, é o teor das reivindicações aquele que será submetido à análise da existência dos requisitos de patenteabilidade.

#### 1.9.1 Redação das reivindicações

##### 1.9.1.1 Do pedido de patente de invenção

Sendo as reivindicações independentes aquelas que definem de forma mais abrangente a invenção a proteger, estas devem definir com clareza todas suas características essenciais.

A reivindicação independente deve definir uma estrutura operante através da descrição de como os vários componentes cooperam entre si e não através da simples catalogação dos componentes, sem mostrar sua ação conjunta. De fato, a reivindicação independente deve definir a estrutura ou a combinação de meios que permitam obter o resultado desejado e não somente o resultado e a função.

Por outro lado, uma reivindicação dependente deve sempre ser lida em conjunto com a ou as reivindicações das quais depende, não gerando efeitos de proteção por si só. Por isso, uma reivindicação dependente pode definir

características em si já conhecidas, pois é a sua combinação com as reivindicações de que depende que encerrará novidade e atividade inventiva.

Uma reivindicação dependente deve definir características que (i) se somam àquelas das reivindicações das quais depende ou que (ii) detalham características definidas de forma mais abrangente naquelas reivindicações, seja no preâmbulo, seja na parte caracterizante. De modo algum uma reivindicação dependente pode definir uma característica que se sobreponha ou que conflite com uma característica das reivindicações das quais depende.

Por exemplo: se a reivindicação 1 define um lápis tendo um corpo de madeira, uma reivindicação dependente pode definir que o lápis compreende uma borracha em sua extremidade (característica adicional) ou que o corpo do lápis é hexagonal (detalhamento); contudo uma reivindicação dependente não pode definir que o corpo é de plástico, pois isso contradiz a característica da reivindicação 1 quanto ao fato de que o corpo é de madeira.

As reivindicações devem estar plenamente suportadas pelo relatório descritivo e desenho(s), se for o caso, e estar redigidas de uma forma que, com o auxílio destes permitam identificar a matéria para a qual se requer proteção. As reivindicações devem definir as características técnicas da invenção, evitando, sempre que possível, trechos explicativos. Tampouco devem ser incluídos trechos aludindo às vantagens obtidas, sendo, porém, admitidas indicações do propósito de certas características, caso isto auxilie sua compreensão.

#### 1.9.1.2 Do pedido de patente de modelo de utilidade

O pedido de modelo de utilidade só pode ter uma reivindicação independente. O não atendimento a esta proposição implicaria na existência de dois ou mais modelos diferentes, que deveriam ser objeto de dois ou mais pedidos separados .

A reivindicação independente deve conter todas as características introduzidas, de forma ou disposição, responsáveis pela melhoria funcional no uso ou na fabricação do objeto.

As reivindicações dependentes, se necessárias, podem referir-se a variantes construtivas com relação a um elemento ou mais do modelo, desde que não interfiram na utilização do mesmo e estejam no escopo da reivindicação principal. São também permitidos os aspectos descritos no item 15.2.1.2.1 b) do AN 127/97.

#### 1.10.5.1 Reivindicações independentes

Cada pedido conterà ao menos uma reivindicação independente, definido em termos precisos a invenção a proteger. Desde que mantida a unidade de invenção, o pedido pode conter mais do que uma reivindicação

independente, de diversas categorias, sendo admitida ainda mais do que uma reivindicação independente de uma mesma categoria.

A formulação de duas ou mais reivindicações independentes de uma mesma categoria, que definam mais limitadamente e com clareza cada conjunto desejado de características, pode ser mais conveniente do que a formulação de uma única reivindicação.

Preferivelmente cada reivindicação independente será iniciada pelo título ou pela parte do título relacionada com sua categoria, contendo, quando necessário, um preâmbulo definindo as características já pertencentes ao estado da técnica, seguido pela expressão “caracterizado por” e por uma parte caracterizante contendo as características inovadoras do objeto do pedido (vide também “expressão caracterizante”, item 1.10.5.4).

Para efeito de demarcação do estado da técnica, o preâmbulo deve conter a descrição da matéria conhecida em um único documento do estado da técnica pertinente à invenção, sendo que o componente modificado pelo inventor deve ser descrito após a expressão caracterizante .

A proteção é conferida para a matéria definida na reivindicação como um todo posicionamento da expressão caracterizante serve apenas para a delimitação da novidade da invenção.

Eventuais reivindicações dependentes devem ser agrupadas à reivindicação independente com a qual se relacionam, formando uma seqüência lógica.

Nos casos em que uma reivindicação de uma categoria remete a outra de categoria distinta, de modo apenas a denotar ser uma adaptada à outra (ex.: Aparelho para a realização do processo definido nas reivindicações ...), deve ficar claro que a remissão não trata de uma dependência, mas de uma simples interligação. Além disto, é admitido que uma reivindicação independente esteja interligada a uma reivindicação dependente de outra categoria.

#### 1.10.5.2 Reivindicações dependentes

As reivindicações dependentes reportam-se a concretizações opcionais, preferenciais, variações ou detalhamentos das características essenciais da invenção ou modelo de utilidade. Uma reivindicação dependente inclui, necessariamente, todas as limitações das reivindicações das quais depende por referência direta ou indireta.

Quanto à sua formulação, uma reivindicação dependente deve ser iniciada pelas palavras introdutórias do preâmbulo da respectiva reivindicação independente.

A seguir deve ser indicada sua relação de dependência e ser, se necessário, aposta a expressão “caracterizado por” e definidas as características que se deseja proteger em conjunto com aquelas das reivindicações das quais depende.

### 1.10.5.3 Dependência

A dependência das reivindicações deve ser estabelecida de forma precisa e compreensível, permitindo o entendimento de cada conjunto de características que se deseja proteger.

Reivindicações de dependência múltipla, isto é, que se reportam a mais do que uma reivindicação, podem ser feitas na forma aditiva (ex.: de acordo com as reivindicações 1 e 2) ou na forma alternativa (ex.: de acordo com a reivindicação 1 ou 2).

Deve-se atentar para o fato de que, qualquer que seja a natureza da dependência múltipla, aditiva ou cumulativa, não há proibição absoluta à remissão de uma destas reivindicações a outra ou outras do mesmo tipo, sendo este tipo de relação vedado apenas quando resulte no prejuízo da compreensão dos conjuntos de características a proteger.

### 1.10.5.4 Preâmbulo, expressão caracterizante e parte caracterizante

Uma vez que, de um modo geral, uma invenção compõe-se de características já conhecidas e de características novas, de modo a facilitar a compreensão daquilo que representa a inovação, uma reivindicação independente deve ser formulada, quando necessário, com um preâmbulo contendo as características já compreendidas pelo estado da técnica e uma parte caracterizante contendo as particularidades da invenção, sendo estas partes separadas pela expressão “caracterizado por”.

Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas a facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

Deve-se atentar para o fato de que a novidade das características contidas após a expressão “caracterizado por” deve sempre ser estabelecida em relação ao conjunto de características tidas como conhecidas e definidas no preâmbulo. Assim, se o preâmbulo define características A e B e a parte caracterizante define características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidos, mas sim se são conhecidos em associação com A e B (não somente com A, nem somente com B, mas com ambos).

A formulação de um preâmbulo pode não ser adequada em uma série de situações, por exemplo quando a invenção trata de:

(a) combinação de componentes em si conhecidos e com igual importância, a atividade inventiva residindo unicamente na combinação específica reivindicada;

(b) modificação de, em contraposição ao acréscimo a, processos químicos conhecidos, por exemplo, pela omissão de uma substância ou substituição de uma substância por outra; e

(c) um sistema complexo de partes funcionalmente inter-relacionadas, a atividade inventiva relacionando-se a alterações em diversas destas partes ou em seu inter-relacionamento.

No caso do modelo de utilidade o preâmbulo não é adequado quando se trata de uma disposição de elementos conhecidos onde a melhoria funcional está justamente em referida disposição.

## [A] REIVINDICAÇÕES

As reivindicações são a parte do pedido em que o requerente, após ter exposto a solução técnica que pretende lhe seja dada a exclusividade, circunscreve qual a parcela do exposto para a qual visa o privilégio<sup>102</sup>. Pode ele pedir exclusiva para tudo que expôs, naquilo que é invento, é novo, é dotado de atividade inventiva, de aplicabilidade industrial, não é proibido em lei, e está suficientemente descrito. Mas pode só pretender exclusiva para só uma parte dessa matéria que foi exposta (ninguém é obrigado a obter exclusividade, mesmo que à ela tenha direito).

Numa metáfora que todos repetem, as reivindicações são, para a *patente concedida*, o que a descrição dos limites da terra são no registro de imóveis. Em outra figura de linguagem, enfatizando o princípio da congruência, para o *processo administrativo de exame e concessão*, as reivindicações são como a essência do pedido numa petição inicial.

No sistema brasileiro vigente (sistema Jepson), o elemento mais sensível das reivindicações é – efetivamente – o excerto que enuncia o que, nas patentes, é **exclusividade**, distinguindo dessa o que é simples informação tecnológica. Como preceitua a norma legal pertinente:

- as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

102 Também se diz “reivindicação” de prioridade. Assim, em direito de patentes a mesma palavra aponta para o exercício do direito de prioridade, e para o conjunto de limites que o requerente traça para aquilo que, no seu pedido, pretende que virá a constituir sua exclusividade.

- após a expressão “caracterizado por” devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

### ***Precedentes Judiciais***

“Se as particularidades do invento não estavam devidamente caracterizadas na primeira serie de reivindicações e as varias alterações introduzidas, em fase recursal, não fugiram ao pecado da indefinição, correto e o ato administrativo que indeferiu o pedido de patente” Tribunal Federal de Recursos, Ministro Antonio De Padua Ribeiro, Apelação Cível 03026973, DJ 22.05.1985.

“Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, assim como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial. A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

### ***Interpretação restritiva***

Como a patente é uma exclusiva de índole concorrencial, e assim uma exceção ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, a interpretação das reivindicações é sempre restritiva. Tal se dá não só por força da regra geral *contra proferentes* (é sempre o requerente que propõe as reivindicações, ainda que siga as exigências do examinador) como também pela necessidade de informar com precisão a terceiros quais os atos para cuja prática ele está proibido.

### ***Precedentes Judiciais***

“Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não comportando interpretação extensiva de seus termos” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AI 20070201001107, DJ 11.09.2007.

## Construção das reivindicações

A construção das reivindicações segue uma arte e técnica das mais apuradas em engenharia de patentes e em direito da Propriedade Intelectual, para conseguir o melhor equilíbrio possível entre os interesses do titular e o disposto na lei. Um excesso no reivindicado leva à nulidade da reivindicação ou da patente como um todo; a insuficiência pode impedir que o titular proteja eficazmente seus interesses. Uma vez olvidado de reivindicar algo que poderia ter sido feito (e, pior, revelado pelo próprio documento), não é cabível o retorno ao *status quo ante*.

Nos dizeres de Ana MÜLLER<sup>103</sup>:

A elaboração das reivindicações requer uma narração clara e concisa da invenção em um formato altamente estilizado. A primeira regra é que uma reivindicação deve ser elaborada em uma única sentença. Uma reivindicação, tipicamente, consiste de três partes: o preâmbulo, o elemento de transição e o corpo. O preâmbulo é uma frase introdutória que resume o tipo de invenção, por exemplo, Dispositivo ou Processo... , sua relação com o estado da técnica e seus usos pretendidos ou propriedades. O elemento de transição conecta o preâmbulo ao corpo da reivindicação e indica se a invenção pode incluir limitações, além daquelas citadas na reivindicação, para os casos de infração literal. O corpo da reivindicação consiste de elementos e limitações que definem as características da invenção e deixa claros os limites do monopólio conferido pela patente ao seu titular.

## Doutrina Complementar

TPI2010 vol. II, Cap. VI, [ 9 ] § 2 . - Da construção das reivindicações

## Precedentes Judiciais

“Diz a boa técnica de redação de pedidos de patentes que: ela deve ter um título que traduza com fidedignidade o seu escopo e abrangência; o

---

103 MÜLLER, Ana Cristina Almeida. Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações. Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de doutora em ciências em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003.

quadro reivindicatório deve trazer antes da expressão “caracterizado por” todo o estado da técnica, ou seja, tudo o que já era conhecido antes da invenção, e após essa expressão, aí sim, a “invenção”, a matéria a ser protegida”. TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

“Reivindicação:1 - “DISPOSIÇÃO PROPORCIONADA À BANCADA PARA ROUPAS”, compreendendo um balcão (1) provido de uma tábua de passar roupa (7), dividido em compartimentos contendo prateleiras (5) e fechados por porta (6), CARACTERIZADO POR dito balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contendo com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas. A parte preambular (balcão provido de uma tábua de passar roupa, dividido em compartimentos contendo prateleiras e fechados por porta) já se encontrava absorvida pelo Estado da Técnica, razão pela qual não está protegido pela patente da autora. O objeto de investigação sobre o móvel fabricado pela requerida é o que se encontra protegido pela patente da autora (balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contendo com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas). Em outras palavras, é preciso saber se há no produto fabricado pela ré as características protegidas pela patente de propriedade da autora” TJRS, 10 Câmara Cível, Des. Luiz Ary Vessini De Lima, AC 70014724405, 31.08.2006.

### ***Reivindicações principais e dependentes***

O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo – um produto, o processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação, etc. - em várias reivindicações independentes entre si (vide acima a IN INPI 17 : 15.1.3.2.1); mas podem haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem

uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação - da qual são dependentes (IN INPI 17 : 15.1.3.2.1-2).

Doutrina Complementar

TPI2010 vol. II, Cap. VI, [ 9 ] § 2. 1. - Da divisão entre reivindicações principais e dependentes

### *Doutrina da Equivalência*

Por ser estrita, a interpretação não é literal; as reivindicações abrangem o que o texto circunscreve, e tudo aquilo que, compatível com o texto, for com ele *equivalente*<sup>104</sup>:

Mas o alcance da reivindicação, necessariamente, não é formal e literal. Como em quase todos os campos do Direito de Patentes, é obrigatório iniciar com o magistério de Gama Cerqueira: Os elementos característicos da invenção, porém, devem ser examinados e apreciados de acordo com a função que desempenham e não sob o seu aspecto material. Do contrário, ilusória seria a proteção legal, pois bastaria a simples modificação de um ou outro elemento, sem alteração substancial de sua função, ou a sua substituição por elemento equivalente, para isentar o infrator da responsabilidade pela infração. Este princípio aplica-se a todas as espécies de invenções e é particularmente importante quando se trata de invenções de processos. (CERQUEIRA, 1952, p.320) Como o quer o autor, o fim precípuo do instituto é evitar que a literalidade de uma reivindicação impeça que a patente seja utilizada adequadamente, promovendo o inventivamento em criação tecnológica. A introdução de variações irrelevantes ou cosméticas poderiam tornar a exclusividade inoperante, se não houvesse aplicação substantiva – não formal – do privilégio.

E mais adiante, apontando como se apura o que é *equivalente*, mas não literal:

*Teste tripartite de equivalência:*

- o elemento acusado realiza substancialmente a mesma função que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)
- realiza a função substancialmente do mesmo modo que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)

104 BARBOSA, Denis Borges . Doutrina dos Equivalentes. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006,

- produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) (N)

Contudo é mister que se utilize de muita cautela no tocante à doutrina da equivalência, em especial (i) no tocante aos modelos de utilidade; e (ii) nas patentes denominadas *secundárias*, *terciárias* etc. Não se pode confundir a proteção contra o abuso do direito (violação não literal) com paternalismo jurídico. Há um ônus para aqueles que desejam exercer seu direito de petição, qual seja, o de *bem reivindicar*.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010 vol. II, Cap. VI, Seção [ 15 ] - Da doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes

## ***Precedentes Judiciais***

Antes da Lei 9.279/96

“Patente de invenção. As diferenças accidentais de forma não devem ser levadas em consideração para se considerar o novo modelo, nem excluem a contrafação. (...) Trata-se de ação cominatória intentada pelo autor contra a ré, para que essa se abstenha de fabricar, expor à venda ou manter em depósito certa mercadoria, cujo modelo de utilidade constitui patente dele autor que pede cumulativamente perdas e danos, juros de mora, custas e honorários de advogado, pelos prejuízos já sofridos com o procedimento que entende ilícito da ré. Foi a ação julgada improcedente e o autor apelou. Na crítica que faz à sentença, sustenta o autor apelante ter o magistrado julgado a ação improcedente por não ser o produto industrial da ré inteiramente semelhante ou cópia servil do modelo patenteado dele autor, e, sustenta com a abalada opinião do Professor Gama Cerqueira, segundo a qual diferenças accidentais de forma, não devem ser levadas em consideração para se considerar novo o modelo, nem excluem a contrafação. Ninguém contesta essa opinião, nem a sentença teve esse único argumento a lhe servir de base” STF, 2ª Turma, Min. Lafayette de Andrada, AI 19621, DJ 10.06.1958.

“Privilegio de invenção. Infração. Constitui contrafação, no sentido que infringe o privilégio, a fabricação de produto com aproveitamento da ideia inventiva básica protegida, ainda que sem completa e absoluta correspon-

dência com a descrição patenteada, mercê de acréscimos e alterações que, todavia, não a desfiguram” TJRS, 6ª Câmara Cível, Des. Adroaldo Furta-do Fabrício, AC 588003582, 17.05.1988.

#### Posteriores ao CPI/96

“(…) confirmando o teor do parecer impugnado, de se tratar de patente requerida em 08.01.97 alusiva a processo de obtenção do trihidrato de doctaxel, limitando a alusão à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ao processo do qual se obtém o derivado tri-hidratado, quando já existe patente anterior do produto na modalidade anidro, e só posteriormente (já em 14.08.2002), de forma espontânea, ou seja, sem estar a atender exigência, fora extemporaneamente requerida a transformação do pedido em patente de produto (“formulação farmacêutica estável melhorada”), mesmo sem que o novo quadro reivindicatório estivesse contido no relatório descritivo (desatendendo aos arts. 24 e 25, da LPI)” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS 2004.51.01.513854-1, DJ 31.07.2008

“Nesse sentido, pelas conclusões da perícia, verifica-se que, apesar das alegações da autora da ação principal de que seu desenho é diferente do utilizado pelas requeridas, houve contrafração por equivalência, ou seja, a autora beneficia-se da característica essencial da tecnologia objeto da proteção e que não foi considerada no estado da técnica, ou seja, o produto da autora-reconvinda infringe o ponto característico 1 da reivindicação independente 1 da patente n. PI 9914639-8 de titularidade da co-Ré-reconvinte SEB S/A, por equivalência, uma vez que as bordas arredondadas das superfícies de aperto e/ou apoio (lâminas) realizam “substancialmente a mesma Junção, substancialmente da mesma forma produzem substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação” (fl. 715)” TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Caetano Lagrasta, AC 994.09.338262-3, DJ 04.08.2010.

“Não importa se a ideia presente na patente questionada e nas patentes comparadas seja aplicada para aquecer, secar ou oxidar esse ou aquele tipo de material, como fios têxteis ou placas metálicas. Importa, sim, a ideia essencial do processo ou produto inventado. Sobre o tema, tem-se o ensinamento de Douglas Gabriel Domingues que, citando Gama Cerqueira e Bonnet, assim leciona, in verbis: “O objeto do direito do titular da patente é a ideia inventiva e criadora que torna possível fabricar o produto em que se materializa a invenção ou o modelo de utilidade patenteado, ou utilizar o processo ou os meios empregados e descritos pelo inventor. No caso, o produto obtido ou o processo criado nada mais são que uma forma de materializar e realizar o invento ou o modelo de utilidade objeto da patente. Gama Cerqueira assinala que para haver infração punível basta

que se realize por qualquer forma a invenção privilegiada. Modificações acidentais introduzidas no produto ou no processo patenteados sobretudo modificações de forma ou de aspecto do produto, não excluem a contrafação, desde que a ideia essencial da invenção tenha sido usurpada. Como explica Bonnet, 'o objeto do direito do inventor não é o exemplar no qual se encontra o grupamento dos meios designados em sua patente (.) o conjunto de meios que ele mesmo imaginou e descreveu para realizar sua ideia. Isso ainda não constitui uma forma especial de invenção, e seu direito seria singularmente restrito e ameaçado se limitado à exploração exclusiva desse modelo único. O direito do inventor é mais amplo, seu domínio é mais vasto: ele alcança todos os meios análogos, equivalentes, que são virtualmente contidos em sua concepção, na ideia de invenção. Esta ideia de invenção nos podemos definir: a noção ideal, geral e abstrata, na qual a invenção concreta não é senão uma das realizações possíveis.' Pelas razões acima, Gama Cerqueira assinala que a contrafação deve ser apreciada tendo-se em vista mais as semelhanças intrínsecas do que as diferenças de forma ou de aspecto que, na maioria dos casos, têm por fim disfarçar a infração do privilégio.(...) A respeito Gama Cerqueira adverte: os elementos característicos da invenção devem ser examinados e apreciados de acordo com a função que desempenham e não sob o aspecto material. Do contrário, ilusória seria a proteção legal, pois bastaria a simples modificação de um ou outro elemento, sem alteração substancial em sua função, ou a sua substituição por elemento equivalente, para isentar o infrator da responsabilidade pela infração". E é justamente esse o caminho trilhado pela doutrina das equivalências, que se destina à proteção da ideia essencial do invento - o princípio básico por ela ensinado, tanto que o art. 186 da Lei 9.279/1996 dispõe que a contrafação pode ser caracterizada ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização dos meios equivalentes ao objeto da patente.(.) Alcançada esta constatação pela equivalência óbvia, tem-se como prescindível a adoção do teste da tríplice identidade (os inventos comparados realizam): 1. Substancialmente a mesma função; 2. Substancialmente da mesma forma; e 3. Produzem substancialmente o mesmo resultado), conforme se nota do comentário de Denis Borges Barbosa, 2 ao citar sugestão contida na obra do IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3 disposto nos seguintes termos, in verbis:"O texto da Lei 9.279/1996, em sua brevidade, não deixa guia quanto à aplicação da doutrina. Como se aplicaria a tese da equivalência, então? No entender da Dannemann: a vez que a Lei 9.279/1996 não estabelece o critério a ser aplicado na determinação da equivalência, em princípio qualquer dos critérios anteriores deveria ser aceito pelos tribunais brasileiros, i.e., qualquer um que, nas circunstâncias, melhor se aplique para demonstrar que há de fato equivalência (.) Uma sugestão para uma regra geral para a determinação de equivalência

reside em, primeiramente, aplicar-se o segundo dos critérios citados [Nota: o critério europeu], investigando-se se o elemento alegado como sendo equivalente obviamente atinge o mesmo resultado que o elemento de uma reivindicação e, se o resultado for negativo, i.e., se a equivalência não é óbvia, então aplicar-se o teste tripartite (primeiro critério), que demanda uma investigação mais exaustiva” TJRN, 1ª Câmara Cível, Des. Amilcar Maia, Ac 2010.001953-6, J. 14.04.2011.

“E mais, o perito afirmou, categoricamente, que a peça fabricada pela ré é elemento que faz parte do dispositivo patenteado, mesmo havendo alguma diferença constitutiva (formato, espessura ou material), sendo classificada como uma variação dentro de uma mesma idéia. Segundo ele: “No caso, comparando as peças patenteadas e fabricadas pela autora (figura 05) e a fabricadas e comercializadas pela Ré, verifica-se que há similaridade construtiva, existindo pequenas diferenças como espessura da parede, comprimento e largura, além do processo de fundição utilizado. Mas isso não descaracteriza a cópia da peça sob a cobertura de uma Carta Patente de Invenção. Pois uma invenção tem uma proteção no sentido amplo, onde alterações construtivas não significam nova concepção ou idéia” (fls. 388/389).”Oportuno transcrever a lição de Pontes de Miranda: “O que a lei pune é o fato da ofensa à propriedade industrial. Para que se dê, não é preciso que o produto obtido pelo infrator seja idêntico ao produto que a patente protege, nem é preciso que seja o mesmo que o processo patenteado aquele que se empregou. O bem tutelado é o bem incorpóreo, suscetível de forma diferentes que lhe conservam a identidade. Desde que apenas se dá forma diferente ao bem incorpóreo que foi objeto da patente, há infração: a propriedade industrial é propriedade sobre bens incorpóreos e não sobre bens corpóreos. Os exemplares entre si podem ser diferentes; se o bem incorpóreo persiste o mesmo, a propriedade é ofendida se quem conseguiu o exemplar ou os exemplares não tinha direito ao uso do bem incorpóreo. Bem parca e frágil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpóreo, quaisquer que sejam as informações conseguidas e conseguíveis” TJRS, 5ª Câmara Cível, Des. Leo Lima, AC 70022424089, J.30.07.2008.

“A legislação brasileira (Lei nº. 9.279, art. 186) incorporou o conceito de equivalência para fins de violação da reivindicação decorrente da patente. Tal conceito – como conceito juridicamente indeterminado que é – se mostra vago. A doutrina, baseando-se na experiência norte-americana e alemã, traz dois critérios para a configuração da equivalência<sup>105</sup>: O elemento equivalente realiza substancialmente a mesma função, substancialmente

105 [Nota do acórdão] Ver IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 363.

da mesma forma e produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento expresso na reivindicação, ou é óbvio para uma pessoa versada na técnica (técnico no assunto) que o mesmo resultado alcançado por meio do elemento como expresso na reivindicação pode ser alcançado por meio do elemento equivalente. Na interpretação do conceito de equivalência, especialmente quando se tratar de modelos de utilidades – em oposição ao caso de patente de invenção –, é preciso que se tenha cautela, a fim de que não se estenda demasiadamente a reivindicação para além daquilo que representa. A proteção que assiste à autora reside no modelo de utilidade assim descrito: dito balcão apresentar num dos compartimentos (2) um aramado (3) tipo de tulha, fixado à face interna da porta (4), sendo, dita tulha, de basculamento no sentido vertical, apresentando ainda, dito balcão (1), na sua parte superior, uma tábua de passar roupas contando com um cabideiro (8) e um passador (9) para mangas, ombreiras, golas e outros, sendo este passador móvel, dotado com um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob dita tábua (7), tendo esta, ainda, um suporte removível (10) para descanso do ferro elétrico de passar roupas. No caso, não há no móvel fabricado aramado tipo tulha, fixado à face interna da porta, não há um passador móvel, dotado de um sistema de encaixe giratório, e que se articula, preferencialmente, sob a dita tábua, não há um suporte removível para descanso do ferro de passar roupas. O suporte fixo não tem a mesma melhoria funcional, aliás, é outra. Há, entretanto, no mesmo objeto um cabideiro, mas que forma uma peça única com o suporte fixo de descanso para o ferro de passar, o que é diferente do que existe no móvel fabricado pela autora, que, como dito, possui um suporte removível e conta com um cabideiro acoplado à tábua de passar roupas. Saliente-se que nos móveis fabricados os referidos cabideiros estão em locais opostos. Interessa, como referido, proteger as melhorias funcionais, o que se faz tutelando o ato inventivo. Percebe-se que a autora detém a patente de uma melhoria funcional que desenvolveu para certo objeto que fabrica, consistente em uma tábua de passar roupas contando com um cabideiro o que, a toda evidência, não corresponde a mesma idéia de um descanso para ferro de passar fixo que serve, ao mesmo tempo, de cabideiro. Sua melhoria é, diga-se de passagem, mais avançada. Aliás, a lógica existente no móvel da autora – que prevê um descanso de ferro de passar removível – é diversa. Resta saber se o cabideiro existente no móvel fabricado pela requerida é equivalente ao cabideiro protegido pela patente da autora, pois os demais elementos integrantes da reivindicação decorrente da patente da demandante, sem qualquer dúvida, como vimos, não se encontram presentes no objeto fabricado pela demandada. Por meio dos critérios de equivalência apresentados acima, chega-se a conclusão de que não há contrafação a ensejar concorrência desleal. De acordo com o primeiro critério, é inegável que o cabideiro removível, embora possa exercer a mesma função, não a exerce da mesma forma e não produz substancial-

mente o mesmo resultado que um cabideiro não removível, pois permite, por sua natureza móvel, manobras impensáveis ao objeto fixo. Conforme o segundo critério, é preciso que se volte às conclusões do técnico. De qualquer forma, parece sem dúvida que o cabideiro fixo não alcança o mesmo resultado que o cabideiro removível, embora possam exercer a mesma função. Em qualquer dos critérios, o que importa ressaltar é justamente o ato inventivo (cabideiro móvel) desenvolvido pela autora, ato que não foi contrafeito pela requerida (em seu móvel, o cabideiro é fixo). Foi este ato inventivo (cabideiro móvel) que recebeu a proteção, pois foi ele que avançou no estado da técnica. Vejam-se as fotografias juntadas aos autos principais (fls. 346/347) em que estão os móveis produzidos pelas partes. Indiscutível sua semelhança visual. Mas não é isso, no caso, o que importa para fins de contrafação, ainda que pertençam ao mesmo segmento mercadológico. Evidente que os consumidores devem ser protegidos, por isso veda-se a concorrência desleal. Sem dúvida, é preciso resguardar também os direitos de quem investe em tecnologia, mas não a qualquer custo. A Constituição Federal relativizou o direito de propriedade, impondo a ele uma função social (C.F., art. 5º, XXIII e 170, III). Assegurou, também, o direito a livre iniciativa e a livre concorrência (C.F., art. 170, IV e 173, § 4º)<sup>106</sup> TJRS, 10ª Câmara Cível, Des. Luiz Ary Vessini De Lima, AC 70014724405, 31.08.2006.

“Dessa forma, inexistindo demonstração de que houve a reprodução das características principais protegidas pela patente ou dissimulação desta mediante o emprego de técnica análoga, não há falar em violação dos privilégios decorrentes da patente, ainda que por equivalência” TJRS, 12ª Câmara Civil, Des. Judith Mottecy, AC 70023959380, DJ 11.11.2008.

“Privilegio de invenção. Infração. Constitui contrafação, no sentido de que infringe o privilegio, a fabricação de produto com aproveitamento da ideia inventiva básica protegida, ainda que sem completa e absoluta correspondência com a descrição patenteada, mercê de acréscimos e alterações que, aquela estranhos, todavia não a desfiguram” TJRS, 6ª Câmara Civil, Des. Adroaldo Fabrício, AC588003582, J. 17.05.1988.

“É certo que a patente confere exclusividade de fabricação e comercialização do produto que ela protege, consistindo, inclusive, em infração legal a cópia servil ou assemelhada desse produto. Se fosse só a cópia servil que fosse proibida, seria muito fácil. Tudo o que não é igual, poderia ser passível de produção e comercialização pelas empresas concorrentes. O problema que surge é quanto aos assemelhados” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EI em AC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

106 [Nota do acórdão] Ver MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. A função Social da Propriedade na Constituição da República de 1988 e a Propriedade Industrial. In Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial, nº. 69, março-abril, 2004, p. 23-30.

## *Equivalência em MU*

Confundindo atividade inventiva e ato inventivo:

“Resta analisar o ponto de maior profundidade no recurso: a assertiva de que o equipamento fabricado e utilizado pela apelante não é o mesmo protegido pela patente de titularidade da apelada. Agarra-se a apelante nas afirmações de que há diferenças substanciais entre os equipamentos, quais sejam: a escova rotativa está na parte frontal, diferente da produzida pela apelada, que se encontra na lateral, o que permite maior envergadura e oferece maior raio de ação e o conjunto produzido pela recorrida dispõe de cabos de aço fixados em “U” e o seu em pedaços independentes, o que descarta a possibilidade de estar produzindo o mesmo equipamento descrito no MU7502108-0. Somente através da análise da prova pericial é que se poderá concluir pela licitude ou não do ato praticado pela apelante. E para considerar lícito, como quer a recorrente, necessário que o equipamento por ela fabricado e utilizado represente um novo modelo de utilidade - mesmo que sem a patente -, diverso daquele patenteado pela apelada. Marcelo Gazzi Taddei deixa claro que para ser considerado modelo de utilidade, o objeto deve preencher os requisitos que indica: Para que a invenção e o modelo de utilidade sejam objeto de patente concedida pelo INPI devem atender aos seguintes requisitos: Novidade: a invenção ou o modelo de utilidade não estão compreendidos no estado da técnica (arts. 11, LPI); Inventividade: não decorre de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica (arts. 13 e 14, LPI). Industriabilidade: deve ser suscetível de aplicação industrial, quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Desimpedimento: arts. 10 e 18, LPI. (Op. Cit., p. 32). Para que haja inventividade, necessário que “para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (art. 13 da LPI), como explica José Carlos Tinoco Soares: A atividade inventiva de uma forma singela é a faculdade ou a virtude de ter idéia, de criar, de imaginar ou de desenvolver. Em se tratando de invenção é a virtude de idealizar algo até então inexistente e que possa ser empregado industrialmente. Ora, a invenção visa essencialmente resolver um problema de natureza industrial mercê, primeiro, de uma idéia básica que vem a ser o princípio daí originado por outros meios, processo ou aplicação de um sem número de melhoramentos, aperfeiçoamentos, modelos de função ou de forma. [...] Em trazendo esses benefícios técnicos, por isso que hoje entendidos como a absorção e a transferência de tecnologia para serem suscetíveis de privilégio monopolístico, tem que cumprir o trinômio tão bem aventado por consagrados doutrinadores, quais sejam: a novidade, a utilidade e a atividade inventiva. (Op. Cit., p. 40). O perito nomeado pelo Juízo na cautelar de produção antecipada de provas, deixa claro que a “capinadeira da Requerida e a capinadeira da Autora apresentam os mesmos princípios construtivos e de funcionamento, apenas a posição da escova apresenta locais

diferentes” (fl. 206) e um pouco antes esclarece que o equipamento produzido pela apelada “pode ser adaptada na posição fronto-lateral, sem perder sua caracterização” (fl. 205). Também restou demonstrado que não houve inventividade no que se refere à fixação dos cabos de aço, pois a “fixação dos segmentos de cabo de aço nos equipamentos da Ré é feito com módulos individuais e anilhas” e no da autora “em forma de “U” invertido com anilhas individuais, podendo também ser fixado do mesmo modo da outra e vice-versa” (fl. 207). A alegada melhora na funcionalidade, por si só, não autoriza admitir a reprodução do modelo de utilidade patenteadado, pois segundo o expert pelo “conceito de engenharia e engenharia de projetos, a mudança do equipamento da lateral para a fronto-lateral, ambas do lado direito do trator, apesar de melhorar a funcionalidade, não se constitui em modificação construtiva” (fl. 207). Com esses esclarecimentos, está provado que a apelante utilizou-se indevidamente do modelo de utilidade da apelada e, fazendo pequenas alterações que não podem ser caracterizadas como novo modelo de utilidade, pois ausente a inventividade, plagiou o equipamento indevidamente” TJSC, 3ª Câmara de Direito Comercial, Des. Domingos Paludo, AC 40417 SC 2008.004041-7, DJ 26.07.2010.

### *Equivalência em DI*

“No que pertine à extensão da proteção conferida pelo registro, diferentemente de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, que contém reivindicações que definem aquilo que é protegido, os registros de desenho industrial protegem objetos com o formato daquilo que é ilustrado. A proteção, em geral, estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo formato, o que inclui também objetos apenas ligeiramente diferentes daqueles que são ilustrados no registro. Uma possível maneira de se determinar se o produto de terceiro constitui infração de um registro de desenho industrial reside em se confrontarem o desenho protegido, o produto de terceiro que supostamente viola o registro, e produtos pertencentes ao estado da técnica que mais se assemelham ao objeto do registro” TJRS, AC 70028126191, 10ª Câmara Cível, Des. Túlio De Oliveira Martins, 17.12.2009.

“Ressalto que a proteção conferida pelo registro de desenho industrial não é afastada caso haja pequena diferença entre o desenho protegido e sua cópia: “Quanto à extensão da proteção conferida pelo registro, diferentemente de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, que contém reivindicações que definem aquilo que é protegido, os registros de desenho industrial protegem objetos com o formato daquilo que é ilustrado. A proteção, em geral, estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo formato, o que inclui também objetos apenas ligeiramente diferentes daqueles que são ilustrados no

registro.” (Di Blasi Jr. et al., op. cit. P. 213/214.)” TJMG, AC 1.0452.10.003360-7/001, 12a Camara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, unânime, Des. José Flavio De Almeida, 22 de setembro de 2010.

“Feito o deposito do pedido, o registro de desenho industrial é automaticamente publicado e simultaneamente concedido. - O desenho industrial - forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial - tem proteção legal, que se estende a objetos que tenham substancialmente o mesmo formato, ainda que ligeiramente diferentes daqueles ilustrados no registro” TJMG, 12ª Câmara Cível, Des. José Flávio de Almeida, AI 1.0452.10.003360-7/001, DJ 22.09.2010.

## **[B] FUNDAMENTADAS NO RELATÓRIO DESCRITIVO**

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo e nos desenhos (que são a parte gráfica do relatório). Ou seja, não se pode reivindicar o que não está incluso na exposição. Mais precisamente, naquilo que, constando da exposição, for *invento* (art. 10), dotado de *novidade* (art. 11), de *atividade inventiva* ou *ato inventivo* (art. 13 e 14), de *aplicabilidade industrial* (art. 15), não for proibido por lei (art. 18) e estiver suficientemente descrito (art. 24).

Disto também decorre que se interpretam as reivindicações com base no relatório e nos desenhos. Mas, com atenção: interpretam-se as reivindicações tomando como limites o que está exposto, e não suprimindo da exposição o que se deixou de incluir na reivindicação. Como lembra a doutrina<sup>107</sup>, o que está sintetizado na reivindicação, deve estar analiticamente exposto no relatório descritivo e nos desenhos, ou se estaria infringindo o art. 24.

## **[C] CARACTERIZANDO AS PARTICULARIDADES DO PEDIDO**

Caracterizando *como exclusiva*. Ou seja, indicando como pretensão a ter a exclusividade daquelas particularidades do pedido que, dotadas de possibilidade de serem protegidas, o requerente escolheu requerer proteção. No caso da patente concedida, as particularidades do pedido para as quais, após o exame e concessão, o requerente efetivamente obteve a exclusividade.

107 JOVANÍ, C. S., El ámbito de protección de la patente, Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, p. 121-122

## [D] MODO CLARO E PRECISO

A clareza é dever do requerente: a redação que ele propôs sera interpretada sempre contra ele. Assim, toda a excessiva amplidão ou imprecisão não lhe será útil. Diz Carlos Maximiliano:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público<sup>108</sup>”.

Enquanto a exatidão e suficiência do relatório descritivo tem como fito a reprodutibilidade técnica do invento, aqui o dispositivo legal tem a mesma demanda para outra função. Patentes de invenção tem relevante impacto mercantil, e devem ser facilmente absorvidas pela concorrência no tocante à limitação de incidência das exclusividades. Deve-se permitir que se planeje, legitimamente, a fuga da tecnologia por outros meios (não-equivalentes), rotas de síntese distintas.

Ao se conhecer a bem delimitada reivindicação, minimiza-se as chances de um discurso sobre *vilipêndio involuntário*, e, de outro, permite-se as inovações disruptivas, a superação tecnológica.

---

108 Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 232.

## Art. 26 a 28 Divisão de Pedidos

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais [a], de ofício ou a requerimento do depositante [b], até o final do exame [c], desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original [d]; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original [e].

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado [f].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI de 1972

Art. 15 - Qualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente.<sup>109</sup>

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

CUP, Art. 4º

G. - (1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo poderá o requerente dividir num certo número de pedidos divisionários, cada um

<sup>109</sup> Regulamentado no AN 17, 1.1.5 e 7.4.1, Ato Normativo nº 100, de 14.06.1989. Vide DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de Invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia. Forense 1989, p. 106.

dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.

PCT - Regulamento

Unidade da invenção 13.1 Exigência O pedido internacional não deverá comportar senão uma invenção ou uma pluralidade de invenções ligadas entre si de tal sorte que não formem senão um só conceito inventivo geral (<<exigência de unidade da invenção>>)

## ATO NORMATIVO DO INPI

### IN 30/2013

**Art. 17** O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame nas seguintes condições:

a requerimento do depositante, mesmo em caso do pedido apresentar um grupo de invenções inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo;

em atendimento a ciência de parecer, quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”.

**Art. 18** Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

**Art. 19** O relatório descritivo, os desenhos e o resumo do pedido original, quando for o caso, deverão ser correspondentemente alterados, para excluir matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a invenção reivindicada.

**Art. 20** Quando as reivindicações do pedido dividido forem resultantes da divisão do quadro reivindicatório do pedido original, as reivindicações do pedido original deverão ser correspondentemente alteradas para excluir a matéria reivindicada no pedido dividido.

**Art. 21** Para efeitos do artigo 26 da LPI, considera-se “pedido original” o primeiro pedido depositado, só podendo ser dividido até o final de exame em primeira instância. Divisões de pedidos já divididos não serão aceitas. O pedido original e seus divididos devem ser decididos simultaneamente.

## **IN 31/2014**

**Art. 25** O depósito do pedido dividido deverá conter:

I. requerimento através do formulário próprio para este ato, acompanhado da guia de recolhimento respectiva;

II. os documentos que integram o pedido dividido deverão estar de acordo com as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão com menção à natureza, número e data do depósito do pedido original, nos seguintes

termos: “Dividido do , depositado em / / “;

**Art. 26** Os recolhimentos das retribuições cabíveis para o pedido dividido devem ser efetuados de acordo com a fase processual do pedido original (anuidades, pedido de exame, etc...), no valor constante da tabela de retribuição vigente à época.

**Art. 27** O depósito do pedido dividido será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser divisão.

**Art. 28** O pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original, cabendo ao INPI reduzir a termo a referência aos documentos e petições que se encontram no pedido original.

## ***Diretrizes de Exame 2002***

### **1.5.6 Falta de unidade de invenção**

Verificado que o pedido carece de unidade de invenção, ou seja, contém duas ou mais invenções que não estão ligadas pelo mesmo conceito inventivo, o examinador deve emitir parecer dando ciência ao depositante, de modo que este possa contestar o parecer, dividir seu pedido em dois ou mais, ou abandonar a matéria que excede a unidade.

## [A] DIVISÃO DE PEDIDOS

Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria relativa a mais de uma prioridade. Há, na verdade, mais de um invento<sup>110</sup>.

O procedimento de divisão de pedidos se destina a garantir que o título como enfim expedido tenha *unidade de invenção*: veja-se o art. 22.

Pode-se ventilar se a divisibilidade, além da limitação objetiva e temporal, se aplicaria a toda espécie de patentes. Para o Autor Denis Barbosa, até mesmo às patentes *pipeline* o dispositivo seria aplicável, tendo em vista tratar-se de prerrogativa havida na parte geral do CPI. De outra monta, o Autor Pedro Barbosa entende que o tipo não se aplica às patentes do regime especial (particularmente no tocante àquelas de revalidação). Tal se daria por ser impossível a interpretação extensiva de norma-texto que contempla instituto de *constitucionalidade duvidosa*, com prerrogativa que acaba por ampliar o trâmite processual junto ao INPI.

### *Direito assegurado pela CUP*

O direito de dividir um pedido complexo resulta diretamente da CUP, aplicando-se ao pedidos nacionais por força da equiparação do art. 4º desta Lei. Assim, há dupla fonte para justificar o poder conferido ao requerente.

Vejamos a natureza do dispositivo da CUP em questão. Segundo Maristela Basso<sup>111</sup>, a “norma” que obriga à divisão de pedidos é de direito material, e - no regime da CUP - consequentemente impositivo. Segundo os padrões de leitura que seguidamente vimos sugerindo, a redação “Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo poderá o requerente dividir....” se endereça diretamente ao requerente, criando uma posição jurídica subjetivada a ele.

110 Ivan Bacellar Ahlert, Divisão de Pedidos de Patente, Subsídios e Final do Exame, Revista da ABPI, (39): 28-31, mar.-abr. 1999. AIPPI Q193, Divisional, Continuation and Continuation in Part Patent Applications, encontrado em <https://www.aippi.org/download/comitees/193/MIN193ExCo+Singapore+Plenary+Session+EnglishEnglish.pdf>

111 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 79.

O texto do art. 4G da CUP pareceria aplicar-se apenas aos casos de prioridade unionista; não é esse o caso<sup>112</sup>.

### [B] DE OFÍCIO OU MEDIANTE REQUERIMENTO

Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais *até o final do exame* seja a requerimento do depositante; seja em atendimento a exigência feita pelo INPI. Este último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva.

O depositante, porém, poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo. Ou seja, mesmo quando o pedido original tivesse unidade de invenção, mas constituído de dois ou mais inventos separáveis, é possível dividir-se o pedido, respeitada a regra de que deve haver *pelo menos* um invento completo na patente, e que a divisão não pode implicar em duplicação de reivindicações.

Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. Mas não se suscitará, a partir do pedido que se divide, a prioridade nacional a que se refere o art. 17 §3º.

Uma das causas para as quais os titulares de pedidos de patente, legitimamente, pleiteiam a divisão de pedidos tem a ver com sua estratégia empresarial. Especialmente na seara química (*lato sensu*) é comum uma longa série de reivindicações, algumas bastante consistentes e com alto grau de concessão, e outras tantas numa *zona gris*. Visando obter alguma exclusividade, não é incomum que o titular segregue o que seja “seguro”, daquilo que o seja duvidoso.

---

112 Assim diz BODENHAUSEN, Prof. G.H.C., Paris Convention For The Protection Of Industrial Property. Geneva : Ed. BIRDI, 1968, p. 56 : (e) This provision, concerning the possibility open to the applicant to divide his patent application on his own initiative, without previous examination having revealed any complexity in it, was introduced into the Convention at the Revision Conference of Lisbon in 1958. The provision is a broad one : it includes division of patent applications for reasons other than complexity or lack of unity of invention ; it also includes cases where no priority is claimed-see, above, under observation (d)-and it will also apply in countries where patents are examined only as to form.

## [C] ATÉ O FINAL DO EXAME

O pedido de divisão poderá ser feito *até o fim do exame*. O que marca o fim do exame é o prescrito no art. 37 desta Lei:

Art. 37. **Concluído o exame**, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. (...)

No entanto, o art. 32 da IN 31/2013 define – para efeitos deste art. 26 e do art. 31 – como final de exame “data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último”<sup>113</sup>.

Na verdade há quem defenda que, pela aplicação do art. 212 § 1º (Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber) seria possível entender que a preclusão indicada pelo art. 32 da IN 31/2013 não impediria que, em recurso, se solicitasse a divisão (vide as peças dos causídicos dos Autores na AO 0007018120174025101, em trâmite perante a 9ª VFRJ).

Entretanto, deve ser observado com cautela o direito *subjetivo* de pleitear a divisão dos pedidos de patente, pois, corriqueiramente, tal tem sido utilizado como forma de protelar a certeza do mercado com relação ao domínio público. Explica-se: quando o titular já tem ciência das baixas chances de êxito no pedido original, pleiteia a divisão para protelar o fim do processo administrativo do INPI que, com o *backlog*, poderá demorar anos para terminar o trâmite. Portanto, a melhor interpretação ao tipo, em combinação com a IN 30/2013, é a de que findado o exame (e não o trâmite recursal), não é mais possível a divisão do pedido.

Tal entendimento não é prejudicial ao titular, pois acaso, já em grau recursal, o INPI entenda que uma parcela da tecnologia reivindicada é passível de proteção, poderá fazer exigência no sentido de restringir o quadro reivindicatório. Nesta hipótese, conceder-se-á a patente (sem necessidade da divisão) nos moldes da decisão do INPI.

---

113 Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

## ***Doutrina Complementar***

BARBOSA, Denis Borges, Desdobramento de patentes, inclusive as *pipeline*, in Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011.

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

### **[D] REFERÊNCIA**

A exigência legal se traduz na citação prevista no art. 25,II da IN 31/2013.

### **[E] CONTENÇÃO À MATÉRIA REVELADA**

O que constar dos pedidos divididos não excederá a matéria constante do pedido original; ou seja, não se pode ter acréscimos e modificações ao que anteriormente se *expôs*. Acréscimos, de outro lado, poderão ser, em muitas hipóteses, o motivo de um certificado de adição.

Note-se que ambos pedidos divididos podem não só estarem contidos, como até mesmo repetirem a matéria revelada, apenas tendo diversas as reivindicações. Quanto ao *acréscimo* de reivindicações nos pedido divididos, vide o art. 32.

### **[F] ARQUIVAMENTO**

Não se tem aqui arquivamento do pedido de patente, mas do de divisão. Não se tem aqui um arquivamento definitivo, sendo sujeito ao recurso previsto no art. 212. O pedido de patente poderá ser, por sua vez, arquivado segundo os artigos 33, 34 e art. 36 § 1 °.



## Art. 27 Características dos Pedidos Divididos

### [A] BENEFÍCIOS DOS PEDIDOS DIVIDIDOS

Os pedidos divididos manterão como data de depósito a do pedido unitário original, e aproveitarão de suas prioridades. Note-se que, como um pedido pode valer-se de várias prioridades, só serão pertinentes a cada pedido dividido a prioridade que corresponder à matéria constante do pedido dividido em particular.

É digno mencionar que nem sempre o tipo é utilizado visando sua *teleologia*. Como nos últimos anos o *backlog* do INPI se tornou um problema de difícil resolução, muito agentes econômicos maliciosos usam o tipo visando obter finalidade anticompetitiva (vide art. 36, XIX, da Lei 12.529/2011). Ou seja, combinando o receio que eventuais concorrentes tenham do § único, do art. 40, da LPI, titulares de pedidos de patentes pleiteiam a divisão visando retardar, ainda mais, a resposta final da Autarquia.

Deste modo, deve-se analisar com severidade se factualmente há causa para divisão de pedidos, ou se cuida de mero capricho do titular.



## Art. 28. Retribuições dos Pedidos Divididos

### [A] RETRIBUIÇÃO

Cada pedido dividido (e a eventual patente resultante) será objeto de pagamento de todas retribuições pertinentes, como estipulado no art, 228 e a legislação pertinente. Assim, a divisão duplicará, pelo menos, o custo da proteção pretendida.

Tal como mencionado no comentário ao artigo anterior, a depender da *finalidade* para qual se pleiteia a divisão, o *quantum debeatur* envolto pode ser um “excelente negócio”. Como os preços praticados pelo INPI são bastante acessíveis, tem-se um baixo incentivo a dissuadir práticas anticompetitivas nas hipóteses de abuso do direito.

A partir do momento em que há mais tecnologias envolvidas à análise da autarquia, e levando-se em conta que cada processo administrativo gera custo ao erário, o dispositivo engendra razoável consequência econômica.



## Art. 29 Retirada de pedido

Art. 29. O pedido de patente retirado [a] ou abandonado [b] será obrigatoriamente publicado[c].

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga [d].

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior [e].

### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistente

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

CUP

Art. 4 C 4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

## ATO NORMATIVO DO INPI

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2009, Data: 21/05/2009, “Desarte, por tudo quanto me permiti, aqui, expor, afigura-se-me, pois, razoável, e acolhível, eis que conforme ao espírito que permeia a normatização prevista no caput e respectivos parágrafos do art. 29 da LPI, a sugestão da DIRPA de que a obrigatória publicação a que alude dito artigo diz respeito à publicação da retirada do pedido de patente, e não à publicação, em si, do pedido de patente, a que se refere o art. 30 da LPI, assegurando-se, assim, que aquele pedido retirado - e objeto, apenas, de publicação específica de tal ato - não produziu qualquer efeito, possibilitando efetivamente, em consequência, a conferência de prioridade ao depósito imediatamente posterior àquele objeto do pedido de retirada.”

### [A] PEDIDO RETIRADO

O pedido retirado é aquele objeto de uma manifestação (comissiva) específica de retirada, ou seja, de exercício de desistência do *direito ao pedido* (D2); sua consequência natural pode ser a perda apenas da *instância* podendo renovar o pedido, ou – se pereceu o *direito de pedir patente* (D1) – de toda pretensão ao privilégio. Uma das mais óbvias causas de perda do D1 é a entrada do objeto do pedido no *estado da técnica*.

O art. 78, ao dizer que “a patente extingue-se pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros”, ainda que referindo-se ao *direito à patente* (D3), enuncia um princípio também aqui aplicável. A renúncia só é cabível quando o direito não é indisponível, por exemplo, quando vigora licença de pedido de patente.

O texto deste art. 29 cuida de uma hipótese de perda de D1.

### [B] PEDIDO ABANDONADO

O abandono do pedido (prática omissiva) ocorre quando perece o *direito ao pedido* (D2) por não cumprimento de qualquer das exigências legais para sua permanência, por exemplo, pelo não pagamento das retribuições. Ao fim do respectivo prazo, se antes não foi, o pedido abandonado será necessariamente publicado para os efeitos do art. 30.

## [C] SERÁ PUBLICADO

Essa determinação resultou de uma mudança no processo legislativo. Narra Douglas Gabriel Domingues<sup>114</sup>:

“Por entender que a retirada do pedido da patente, antes da publicação, permitiria o prolongamento do sigilo e implicaria em conceder proteção por “segredo industrial”, o deputado Ariosto Holanda (PSB-PE), visando eliminar do texto legal a retirada do pedido de patente, apresentou a emenda supressiva ao art. 32 e seu parágrafo, infra (...).

Embora se ressalvem direitos de terceiros que, antes da retirada, houvessem pretendido proteção para o mesmo objeto, a entender-se que a publicação seria do *relatório descritivo*, o pedido será sempre lançado no estado da técnica, importando não só em perda daquela instância administrativa, mas especialmente em perda de objeto.

Como se nota, o Parecer da AGU/INPI interpreta que o disposto no *caput* seria relativo à publicação do *pedido de retirada* e não do *relatório descritivo* (art. 30).

Na verdade, o dispositivo é assistemático. A interpretação de que a publicação seja a do art. 30 é pouco ou nada compatível com os parágrafos.

Além disso, no Art. 7º. (...) Parágrafo único, a Lei indica que “A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior”. O art. 105, que trata de desenho industrial, tem redação similar: “Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.”

Com efeito, a prosperar o entendimento de que o que se publica é o *relatório descritivo*, legislação interna referir-se-ia à retirada ou abandono de um pedido nacional em condições que, sempre, levam à perda da pretensão substantiva do depositante. O livro do Instituto Dannemann, Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Renovar, 2001, falando deste art. 29, enfatiza a contradição em seus termos:

---

114 DOMINGUES, Gabriel Douglas. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 121-125

“se a retirada importa em publicação, sempre haverá produção de efeitos, que é a perda da pretensão, eis que a publicação não só encerraria a instância administrativa, como impediria uma reapresentação do pedido, cujo objeto teria, pela publicação, entrado no estado da técnica.”<sup>115</sup>

Assim, não obstante a *mens legislatoris*, parece razoável a interpretação do Parecer da AGU/INPI. Com efeito, poder-se-ia invocar, além da interpretação sistemática, a própria vigência do dispositivo da CUP em favor dos nacionais, na forma do art. 4º<sup>116</sup>.

### ***Efeitos da retirada sem publicação do art. 30***

Na interpretação do Parecer da AGU/INPI, o art. 29 regula o *direito de retirada*.

Aplicado o entendimento de que se publique o *pedido de retirada*, interrompe-se a instância, submetendo-se o requerente aos azares de perda também de sua supremacia perante quaisquer terceiros posteriores, ou à perda do objeto por queda do invento no estado da técnica, se isso se der por razões diversas que não as da publicação antecipada *do relatórios descritivo*.

Inexistindo pedido de terceiros, ou queda no estado da técnica, a retirada facultará o redépósito do mesmo ou outro pedido pelo retirante, “desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos”.

### ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

---

115 Instituto Dannemann, Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Renovar, 2001

116 Mudo, assim, meu entendimento quanto a tal interpretação, expresso em textos anteriores.

### **[D] DEZESSEIS MESES**

Não se facultará o *direito de retirada* após o prazo previsto no § 1º. Ou seja, a partir do termo de tal hiato temporal minimiza-se o controle que o titular tem sobre seu próprio pleito de patente.

### **[E] PRIORIDADE AO DEPÓSITO IMEDIATAMENTE POSTERIOR**

A “prioridade” a que se refere este parágrafo § 2º na verdade é *supremacia*: o fato de que o pedido passa a ser aquele, dentre todos aqueles legitimados a exercer o *direito de pedir patente* (D1) que está legitimado a obter o privilégio.

Se, entre o depósito do pedido retirado e a retirada terceiro exerceu seu D1, terá esse terceiro a *supremacia*.

### ***Precedentes Judiciais***

“deixando o depositante de praticar os atos que lhe são exigidos (apresentar texto em língua vernácula, do pedido conforme depósito internacional inicial – relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver – e eventuais emendas e declarações, a par do pagamento da respectiva retribuição), ocorrerão os mesmos efeitos de uma retirada de um pedido” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2005.51.01.522495-4, DJ 30.06.2008



## Seção III

### Do Processo e do Exame do Pedido

#### Art. 30 Inspeção pública do Objeto do Pedido

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo [a] durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga [b], quando houver, após o que será publicado [c], à exceção do caso previsto no art. 75 [d].

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante[e].

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente [f], ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI [g].

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo [h].

#### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

ART.18 - O pedido de privilégio será mantido em sigilo até a sua publicação, a ser feita depois de 18 (dezoito) meses, contados da data da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do depositante.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

PCT

Artigo 21

Publicação internacional

- 1) O Escritório Internacional procederá à publicação dos pedidos internacionais.
- 2) a) Com ressalva das exceções previstas na alínea *b*) e no artigo 64.3), a publicação internacional do pedido internacional será feita logo após a expiração de um prazo de dezoito meses a contar da data de prioridade desse pedido.  
b) O depositante poderá solicitar ao Escritório Internacional a publicação de seu pedido internacional a qualquer época antes da expiração do prazo mencionado na alínea *a*). O Escritório Internacional procederá, em consequência, de acordo com o Regulamento de execução.
- 4) A língua e a forma da publicação internacional, bem como outros pormenores, serão estabelecidos pelo Regulamento de execução.
- 5) Não será feita qualquer publicação internacional caso o pedido internacional seja retirado ou considerado como retirado antes de terminado o preparo técnico da publicação.
- 6) Se o Escritório Internacional julgar que o pedido internacional contém expressões ou desenhos contrários aos bons costumes ou à ordem pública, ou declarações difamantes de acordo com o espírito do Regulamento de execução, poderá omiti-lo de suas publicações, indicando o local e o número de palavras ou de desenhos omitidos. Fornecerá, a pedido, cópias especiais das passagens assim omitidas.

Artigo 29

Efeitos da publicação internacional

- 1) No que concerne à proteção de qualquer direito do depositante em um Estado designado, a publicação internacional de um pedido internacional terá, nesse Estado, com ressalva das disposições constantes dos parágrafos 2) a 4), os mesmos efeitos que os estabelecidos pela legislação nacional desse Estado à publicação nacional obrigatória de pedidos nacionais não examinados como tais. (...)

Artigo 30

Caráter confidencial do pedido internacional

1)a) Ressalvada a alínea *b* ), o Escritório Internacional e as Administrações encarregadas da pesquisa internacional não deverão permitir a nenhuma pessoa ou administração acesso ao pedido internacional antes de sua publicação internacional, a menos que seja requerido pelo depositante ou com sua autorização. (...)

4) Do ponto de vista do presente artigo, a expressão «acesso» inclui qualquer meio através do qual terceiros possam tomar conhecimento e inclui, pois, a comunicação individual e a publicação geral; entretanto, nenhuma Repartição nacional poderá publicar um pedido internacional ou sua tradução antes da publicação internacional ou antes expirado um prazo de vinte meses a contar da data de prioridade, caso a publicação internacional não ocorra quando da expiração desse prazo. (...)

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN 17/2013**

#### ***Vide Resolução PR 73/2013, Resolução PR 74/2013 e Resolução PR 77/2013***

### **[A] DIREITO AO SIGILO**

Durante o prazo homogêneo de 18 meses<sup>117</sup>, todo requerente tem direito ao sigilo do objeto de seu pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Direito análogo tem o requerente de desenho industrial. Assim, durante tal prazo, pode aperfeiçoar seu invento, aprestar-se à sua fabricação, desenvolver adições, tudo sem expor-se ao conhecimento de sua tecnologia, nem fazê-la integrar ao estado da técnica. A prosperar o entendimento que se oferece para o art. 29 *caput*, o exercício do *direito de retirada* se fará exatamente ao abrigo deste sigilo.

Também ao abrigo desse provisório trâmite secreto, é possível ao requerente efetuar depósitos em outros países, além do prazo da prioridade.

---

117 Homogêneo na prática, mas não exigido pelo direito internacional.

O que se resguarda no sigilo é o *segredo de invento*, que é o núcleo do *direito de pedir patente*; esse é o conjunto de informações técnicas cuja revelação garante a obtenção do privilégio. Isso quer dizer que o conteúdo secreto, à diferença dos demais igualmente protegidos sob o art. 195, XI e XII, se caracteriza por preencher, potencialmente os requisitos da patente.

O conteúdo do direito é o expresso no art. 29 do PCT: o INPI não dará acesso ao conteúdo informacional do pedido, entendendo-se como “acesso” “qualquer meio através do qual terceiros possam tomar conhecimento e inclui, pois, a comunicação individual e a publicação geral”.

O sigilo é um *dever* do INPI e um *direito* do requerente, que o pode renunciar. Ventile-se que durante o hiato temporal da reserva informacional perante terceiros, o titular do pedido de patente goza (temporariamente) das benesses simultâneas do *sistema de segredos industriais* (ou seja, constrição cognitiva) e do *sistema atributivo de direito* (segurança jurídica, ordem cronológica do depósito).

## [B] PRAZO DO SIGILO

O prazo homogêneo do sigilo é o de 18 meses do primeiro exercício do *direito de pedir patente*, em qualquer país que dê ensejo à prioridade. Assim, se o depositante invoca prioridade de doze meses, terá no máximo direito a um sigilo no Brasil por 6 meses. Como se verá, esse prazo é uma faculdade do requerente, que pode requerer antecipação da abertura do invento à *inspeção pública*.

Em geral não há interesse em antecipar a *divulgação* do conteúdo, em especial pela existência do polêmico art. 40, § único, do CPI. Tendo em vista o considerável *backlog* do INPI, o próprio hiato temporal mais *estendido* quanto ao sigilo serve para retardar o início do exame e, logo, possivelmente lograr êxito na prorrogação do termo da exclusividade.

## [C] PUBLICAÇÃO DO OBJETO DA PATENTE

A publicação a que se refere o artigo é do conteúdo do pedido. Não se trata de “publicação” no sentido de ciência a interessados de um passo do procedimento administrativo, mas a revelação do objeto do pedido, ou seja, do invento,

tal como contido no depósito. Daí a expressão usada na CUP: *inspeção pública*. A partir da publicação, o conteúdo do pedido entra no *estado da técnica*, vale dizer, passa a ser de *conhecimento público*.

A publicação é o objeto de uma *notícia de abertura à inspeção pública*, esta sim um passo do procedimento administrativo, que é dada no órgão oficial. O conteúdo da patente não é publicado no órgão oficial (apenas os *dados identificadores* a que se refere o § 2º o são), mas torna-se disponível ao público, que poderá inspecioná-lo no INPI, ou no órgão depositário, se for outro. Em considerável parte, tal conteúdo será também tornado disponível na Internet. Tal tecnologia não permite, porém, acesso ao material biológico eventualmente depositado.

À abertura à *inspeção pública* é *obrigatória e automática*. Sendo parte irrecusável do procedimento de exame e concessão, ela se dará sem possibilidade de recusa ou oposição do requerente.

### ***Efeitos da publicação***

Conforme a lei brasileira e de muitos países, com a publicação do pedido de patente, o conteúdo do invento ingressa como escopo do conhecimento público: a tecnologia, ainda que restrita pela proteção jurídica, passa a ser *cognitivamente* acessível a todos, satisfazendo um dos requisitos da função social da propriedade intelectual. Outros países diferem a publicação para o momento da concessão do pedido, após o exame.

Essa publicação não tem efeitos *erga omnes*, mas essencialmente *pro omnes*, na proporção em que tem por propósito e efeito lançar a tecnologia ao conhecimento público. Sua função não é de *notificar a todos da existência da pretensão*. Mesmo porque só depois, e muito depois, da publicação, virá a exclusiva, que, nos lindes do pedido indicial, pode ser coisa completamente diversa do publicado.

Da publicação resultam importantes efeitos: inicia-se a fase multilateral do procedimento contencioso administrativo, com participação potencial de todos terceiros interessados. Começa a correr, igualmente, o prazo durante o qual o titular, após a concessão da patente, pode retroativamente haver perdas e danos pela violação de seu direito (com as exceções previstas no §§ do art. 44).

Após a publicação, também, inicia-se o prazo para deflagrar o exame técnico do pedido. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado (art. 29 do CPI/96) .

Como se vê, a publicação não *cria obrigações*, mas disponibiliza informações. Não gera sequer o dever de acompanhar o processamento do pedido.

Com efeito, esta publicação não corresponde a uma constituição de direito, que se afirma *erga omnes* independentemente da ciência das partes contra as quais o direito se institui. Ela simplesmente é divulgação como o é a notificação em Diário Oficial de que uma ação foi proposta quanto a terceiro, cujos detalhes (salvo segredo de justiça) estão livres ao acesso de todos terceiros.

## ***Doutrina Complementar***

BARBOSA, Denis Borges, Revisitando a inação do titular da patente, *in* Da Tecnologia à Cultura, , Luemn Juris, 2011.

### **[D] PATENTES DE DEFESA NACIONAL**

Só não será publicada a patente cujo objeto interessar à defesa nacional, segundo o art. 75. Neste caso singular, o privilégio eventualmente concedido não dará ensejo à *inspeção pública*, e nem sequer à notícia de publicação. O interesse estatal de evitar o conhecimento público de informações necessárias à defesa sobrepõe, especificamente, o interesse de aumentar o estado da técnica. Trata-se aqui de uma ponderação entre a *cognoscibilidade* pública que a seara tecnológica incita com a soberania nacional.

### **[E] ANTECIPAÇÃO DA PUBLICAÇÃO**

O § 1º deste artigo 30 assegura ao requerente o direito de fazer antecipar a publicação. Essa antecipação não importa em acelerar todo o exame, o que segue outras normas-textos. O objetivo desta antecipação se encontra, em parte, no art. 44., ao dizer que “ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

## **[F] DADOS IDENTIFICADORES**

Através da publicação da *notícia de acesso à inspeção pública*, também se divulgam os dados identificadores da patente, que são padronizados internacionalmente: (a) o número da patente, (b) a data de depósito, (c) a prioridade, se houver, (d) o título do invento, (e) o depositante, (f) o procurador (g), o resumo, e o (h) desenho. Tais dados possibilitam aos terceiros ter conhecimento da pretensão do requerente, e atuar em relação à ela, inclusive, mas não só, apresentando os subsídios a que se refere o art. 31.

## **[G] CONTEÚDO DO FICA ABERTO À INSPEÇÃO PÚBLICA**

Como indica o § 2º deste art. 30, o que fica aberto à inspeção pública é o relatório descritivo (art. 24), as reivindicações (art. 25), o resumo e os desenhos.

### ***A essência do que se publica: o relatório descritivo.***

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução – indicando em que esta altera o estado da arte.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a informação ao estado da arte.

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio

ou a utilização dos conhecimentos em questão. Ademais, também possibilita ao concorrente redirecionar suas pesquisas tecnológicas de modo a evitar o escopo do que poderá vir a ser patente de terceiros. Além disso, o relatório deve servir para a exploração industrial do invento, como vimos no art. 24.

### **[H] MATERIAL BIOLÓGICO**

O acesso à *inspeção pública* incurrá o material biológico publicado na forma do art. 24, parágrafo único.

### ***Precedentes Judiciais***

“Ocorreu, pois, negligência na preservação do sigilo do invento que se pretendia patenteável, sendo desprezada a garantia que a lei específica facultava. Daí que, conforme consta do primeiro recurso do INPI, a Autarquia, ao constatar tais informações trazidas à balha pela requerente da nulidade da concessão da patente, constatou que o ato administrativo fora eivado de vício insanável, qual seja, a divulgação anterior ao depósito do respectivo pedido, do conteúdo inventivo (vide fl. 648). Pela falta de cuidado em defesa de seus interesses, deixando que o invento, por seguidos meses, se espraiasse quanto a sua utilização e que notícias esclarecedoras dos princípios de sua operacionalidade fossem divulgadas pela imprensa, o inventor, sucedido pela autora-apelada não pode reclamar senão de si mesmo, não cabendo falar-se em desrespeito a direito adquirido” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 09.04.2008.

## Art. 31 Subsídios ao Exame

**Art. 31.** Publicado o pedido de patente [a] e até o final do exame [b], será facultada a apresentação [c], pelos interessados [d], de documentos e informações para subsidiarem o exame[e].

**Parágrafo único.** O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido [f].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art. 19. Publicado o pedido de exame, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais oposições, dando se ciência ao depositante.

§ 1.º O exame, que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas, verificará se o pedido de privilégio está de acordo com as prescrições legais, se está tecnicamente bem definido, se não há anterioridades e se é suscetível de utilização industrial.

### *LEI ORDINÁRIA RELEVANTE*

Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, que se aplica a todo procedimento administrativo da União:

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

## ATO NORMATIVO DO INPI

### IN 30/2013

Art. 30 Os documentos apresentados por terceiros, a título de subsídios, serão tidos como se fossem referências identificadas na busca realizada pelo examinador, e como tal, se relevantes, anexadas ao parecer técnico, para conhecimento e manifestação do depositante.

### PROC DICONs 54/99 de 14.10.99

“(…) a Lei atual optou por facultar às partes uma maior participação no processo, em flagrante demonstração de que delas, partes interessadas, espera-se a máxima apresentação de subsídios, de cuja coleta certamente decorrerão melhores e mais ajustadas decisões administrativas .. deve a Administração aceitar sem objeções os documentos que a parte julgue merecerem o conhecimento da autoridade examinadora, o que, inclusive, virá a reduzir a incidência de pleitos judiciais desnecessários, em face do quanto cogitou o legislador em admitir sede administrativa. (...) com efeito há que se ter em mente que a aceitação de provas não pode ter o condão de subverter o ordenamento da Lei vigente no que tange ao estabelecimento do contraditório a todo o tempo. Obviamente, uma vez trazidos documentos que possam sinalizar rumo à decretação da nulidade, há que se assegurar, em breve prazo, a manifestação do titular, a quem acima de tudo, interessa zelar pela preservação de seus direitos sobre o privilégio questionado”.

### [A] APÓS A PUBLICAÇÃO

Uma vez efetuada a publicação a que se refere o art. 30, ou seja, a abertura à *inspeção pública*, pode qualquer um do povo apresentar *subsídios ao exame*. Não se trata, como no direito anterior, de oposição, o que presume uma instância de contencioso administrativo, mas de auxílio a decisão da autoridade

examinadora. O contencioso fica, assim, diferido ao Processo Administrativo de Nulidade previsto no art. 51.

No entanto, como todos têm interesse a um exame completo, preciso e profundo do pedido que levará a uma exclusividade *erga omnes*, o direito a apresentar subsídios é geral, e irrecusável<sup>118</sup>.

### **[B] ATÉ O FINAL DE EXAME**

Segundo a IN 30/2013, art. 32, os subsídios serão apresentados até “data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último”. Esta interpretação administrativa é cômoda, mas contestável: o que marca o fim do exame é o deferimento ou indeferimento (art. 37).

No entanto, o que os interessados apresentam são fatos e documentos, e não uma pretensão a ser sujeita a alguma limite decadencial. Eventualmente caso sejam apresentados após o fim do exame, os subsídios deverão ser fundamento de nulidade administrativa *ex officio*. Como há um dever legal de só acolher um pedido de patente que satisfaça os requisitos legais, prevarica a autoridade que, ciente de uma causa de nulidade, conhecível *ex officio*, deixa de considerá-la porque expirado o fim do exame. Logo, não se pode interpretar este excerto do artigo como fulminador dos subsídios apresentados *a destempo*.

Não está na discricionariedade do examinador ignorar fatos, quaisquer que seja a origem, que importem em nulidade da pretensão deduzida pelo requerente.

### **[C] FACULDADE DE APRESENTAÇÃO**

Como enfatiza a norma-texto, não há dever, mas faculdade, na apresentação de subsídios. No entanto, descurar dessa oportunidade de fazer valer seus interesses, ainda que não ainda configurados em direito de opor-se, pode indicar a inexistência de um *periculum in mora*. Desta forma, acaso o trâmite

---

118 No momento, a apresentação de subsídios se dá através do Formulário 1.02, item 6.23, encontrado em [http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta\\_formularios/oculto/PET\\_PAT.DOC/download](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_formularios/oculto/PET_PAT.DOC/download), visitado em 24/6/2011.

processual administrativo siga sem *subsídios* de terceiros, e, ao final, consiga-se a patente, tem-se um bom argumento para evitar tutelas de urgência que suspendam a vigência do ato administrativo concessor. Se houve o silêncio de terceiros durante o transcurso administrativo do pleito da patente, em regra, apenas após prova técnica judicial submetida ao contraditório é que se estaria diante de entendimento suficiente a superar a presunção de validade do ato administrativo.

### ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

### ***Precedentes Judiciais***

“PATENTE DE INVENÇÃO - INPI - DEFERIMENTO DO PEDIDO - SUSPENSÃO LIMINAR. I - A Lei nº 9.279/96, arts. 19 a 37, regula o procedimento para o deferimento, junto ao INPI, de pedido de patente. Ao longo desse procedimento, é possível a qualquer interessado opor-se ao pedido de patente, apresentando argumentos contrários à sua concessão. No presente caso, a Kolynos não ofereceu oposição alguma, embora tivesse ciência do pedido desde 1999, e, ainda que tivesse oferecido, os argumentos e provas não teriam sido suficientes para sua aceitação, não sendo, pois, viável suspender os efeitos de um ato administrativo regular, sem demonstração inequívoca de direito e, pior ainda, sem contraditório, sem exame cuidadoso das provas, sobretudo em se sabendo que a questão não é essencialmente de direito, envolvendo exame técnico especializado, tão especializado que a própria Kolynos e o INPI reconhecem a necessidade de perícia. Se realmente a atividade econômica da Kolynos corresse risco, não teria deixado fluir dois anos, ao longo do procedimento administrativo do qual teve indiscutível ciência, para, depois de deferido o pedido, em posição cômoda, obter uma liminar às pressas, protelando por longo tempo a fruição de direito alheio, face, sobremaneira, à morosidade do processo judicial e em detrimento da eficácia, juridicidade e presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI. II - Recurso provido” TRF-2, 2ª Turma, Des. Sérgio Feltrim, AgRg 2001.02.01.015208-8, DJ 13.11.2001.

“Aliás, a agravante, contrariando os termos da inicial, refere a sua expressa resistência ao pedido de patente encaminhado pela agravada, através da instauração de “subsídios ao exame técnico” junto ao processo administrativo respectivo. E, mais que isso, consta que a agravada teria tido contra si o indeferimento de dois pedidos de patentes de circuitos de reatores eletrônicos perante o INPI. Logo, não seria certo concluir, de plano, que os registros serão deferidos. O que constitui condição essencial à proteção pretendida, nos termos do art. 2º, I, da Lei 9.279/96” TJRS, Vigésima Câmara Cível, Nº 70017851940, Des. José Aquino Flôres De Camargo 28 de fevereiro de 2007.

### [D] INTERESSADOS

Inexistindo contencioso administrativo nesta fase, não cabe entender na expressão “interessados” qualquer requisito solene quanto ao interesse processual. Mesmo no caso do art. 51, Precedentes Judiciais asseguram a qualquer um do povo tal interesse, pois todos tem razão para opor-se a um privilégio que contra todos se antepara. Interessados, aqui, quer dizer: qualquer um, menos o requerente.

### [E] DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

Não se terá aqui a exigência de uma resistência articulada por parte dos interessados, de uma manifestação de vontade adversativa. O que se pode e deve apresentar são fatos, dados, documentos, que apontem anterioridades (veja o que se diz quanto a isso nos comentários ao art. 11) ou outras razões que impeçam a concessão do pedido tal como formulado.

De outro lado, o examinador deverá tomar tais “como se fossem referências identificadas na busca realizada pelo examinador, e como tal, se relevantes, anexadas ao parecer técnico, para conhecimento e manifestação do depositante”. A relevância aqui é técnica, e técnico é o juízo, sem a mais remota discricionariedade do examinador. Não se rejeita o que o *examinador achar* que é irrelevante, mas o que for irrelevante para o exame; assim, tal juízo é sujeito à sindicabilidade.

De outro lado, tudo que for admitido ao procedimento deve ser dado conhecimento ao depositante. Seu direito ao devido processo legal o exige: não pode o examinador manter tais dados em reserva mental, mesmo que apresentados *após o exame*.

### **[F] LIMITE MÍNIMO ANTES DO INÍCIO DO EXAME**

O exame a que se refere o parágrafo é o do art. 33. Ele deverá ser iniciado no máximo 36 meses do depósito (e não da prioridade), se houver requerimento para isso, do depositante ou de qualquer terceiro. Não haverá exame *ex officio*. Nem seria necessário que houvesse, pois, à falta de demanda para que se faça, o *direito ao pedido de patente* (D2) se extinguirá automaticamente pela omissão à faculdade do titular.

Assim, o que prescreve este parágrafo único é que *mesmo quando solicitado*, o exame não iniciará antes dos sessenta dias da publicação da abertura da *inspeção pública*.

## Art. 32 Alterações ao Pedido Inicial

**Art. 32.** Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações [a] até o requerimento do exame [b], desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido[c].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art.18 - (...)

§ 3 - O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão ser modificados, exceto

- a) para retificar erros de impressão ou datilográficos;
- b) se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido e somente até a data do pedido de exame;
- c) no caso do art.19, § 3.

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

#### PCT

Artigo 19

Modificação das reivindicações submetidas ao Escritório Internacional

1) Após receber comunicação do relatório de pesquisa internacional, o depositante terá o direito de modificar uma vez as reivindicações do pedido internacional, depositando as modificações, dentro do prazo prescrito, no Escritório Internacional. Poderá juntar as mesmas uma breve declaração, de acordo com o Regulamento de execução, explicando as modificações e esclarecendo os efeitos que estas poderão ter sobre a descrição e dos desenhos.

- 2) As modificações não devem ir além da exposição da invenção constante do pedido internacional tal como foi depositado. (...) <sup>119</sup>

## ATOS NORMATIVOS DO INPI

### Resolução - Nº 93/2013

Assunto: Instituir as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos

pedidos de patentes, no âmbito do INPI.

#### 1.1. Definições

1. LPI: Lei da Propriedade Industrial – Lei 9279, de 14 de Maio de 1996.
2. Artigo 32 da LPI: Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.
3. Matéria Revelada: Corresponde toda a matéria contida no pedido de patente apresentado pelo Requerente no ato do depósito, quais sejam: relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se houver), resumo ou listagem de sequências (se houver);
4. Matéria Reivindicada: Corresponde ao conjunto de reivindicações constantes no Quadro Reivindicatório. A matéria revelada é mais ampla, ou seja, nem tudo o que se encontra no relatório descritivo se encontra no Quadro Reivindicatório apresentado pelo Requerente.

---

119 ABRANTES, Antonio Antonio Carlos Souza de, Introdução ao Sistema de Patentes, Lumen Juris, 2011: “154. O PCT aceita emendas que ampliem o conteúdo reivindicado ? Sim, desde que a matéria conste do conteúdo revelado no depósito do pedido. O PCT aceita emendas das reivindicações após 2 meses o requerente receber o relatório de busca, porém estas devem se limitar ao escopo originalmente revelado no pedido “The amendments shall not go beyond the disclosure in the international application as filed” (Artigo 19.2). Em um segundo momento, após o recebimento do IPER, o requerente poderá modificar reivindicações, desenhos e relatório descritivo, novamente limitando-se ao escopo originalmente revelado no pedido “The amendment shall not go beyond the disclosure in the international application as filed” (Artigo 34.2b). Na entrada na fase nacional novas emendas também são possíveis, no entanto, desta vez a matéria é regulada pela legislação nacional de cada país Membro: “The amendments shall not go beyond the disclosure in the international application as filed unless the national law of the designated State permits them to go beyond the said disclosure” (Artigo 28.2 e Artigo 41.2).

5. Quadro Reivindicatório válido: Refere-se ao Quadro Reivindicatório apresentado pelo Requerente até a data do requerimento do exame do pedido de patente (ou o Quadro Reivindicatório apresentado junto a este requerimento, se houver).

6. Pedido Original: Refere-se ao pedido de patente que originou o primeiro Pedido Dividido, independente de ocorrerem outras divisões a partir deste primeiro Pedido Dividido;

7. Requerimento de Exame: Refere-se à petição por meio da qual o Requerente do pedido de patente solicita o exame técnico do referido pedido. Representa o limite temporal estabelecido pelo artigo 32 da LPI para apresentação de emendas voluntárias ao Quadro Reivindicatório com base na matéria revelada.

8. Segunda Instância: Subentendem-se as decisões afetas à Presidência do INPI, no âmbito dos Recursos e dos Processos Administrativos de Nulidade.

v Nesta Resolução, a sigla QR fará referência ao Quadro Reivindicatório.

#### 1.2. Esclarecimentos

\* O Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 estabeleceu que o artigo 32 da LPI NÃO IMPEDIRIA que, após solicitado o exame, fossem feitas modificações para colocar no QR matéria que houvesse sido REVELADA no pedido originalmente depositado. A publicação desta decisão ocorreu na RPI nº 1655, de 24/09/2002.

\* Em 2003, o Ministério Público Federal (MPF), acionado por um grupo de Examinadores do INPI, impetrou a ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5, em face do INPI, contra a normatização e a aplicação do Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 no INPI.

\* Em 2007 o INPI reconheceu o mérito da Ação impetrada pelo MPF e procedeu à revogação do Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002, conforme notificado na RPI nº 1886, de 27/02/2007;

\* O MEMO/INPI/DIRPA/Nº030/2008, de 27/02/2008, estabeleceu os primeiros ordenamentos administrativos para que as divisões técnicas se orientassem no exame de pedidos de patentes frente ao disposto nos artigos 26 e 32 da LPI, que apresentassem alterações voluntárias no QR.

\* O MEMO/INPI/DIRPA/Nº072/2008, de 24/04/2008, estabeleceu procedimentos de aplicação do disposto no artigo 32 da LPI aos exames técnicos em 1ª instância. O procedimento também seria aplicável a todos os pedidos ainda não decididos que tiveram alterações peticionadas e aceitas pelo examinador durante a vigência do Parecer PROC/DICONS nº 00720/2002.

\* O Parecer INPI/PROC/CJCONS Nº 012/2008, de 23/05/2008, do Procurador-Chefe do INPI, ratificou o entendimento do disposto no artigo 32 da LPI e a revogação do parecer PROC/DICONS nº 007/02, pontuando a inteligência do artigo 32 da LPI aos pedidos de patentes, embasado também pelos termos do Acórdão emitido pelo TRF2 e publicado no Diário de Justiça de 24/08/2007, constante às folhas 392/421, cujo trânsito em julgado se deu em 31/10/2007.

\* O Despacho nº 08/2010, do Procurador-Chefe do INPI, estabeleceu procedimentos para a aplicação do artigo 32 da LPI em pedidos de patentes resultantes da divisão de um Pedido Original. Neste Despacho, o Procurador-Chefe concluiu que os pedidos de patente que resultassem de divisão de um pedido, na forma do artigo 26 da LPI, quando essa divisão se der após a data da solicitação de exame do pedido de patente original, estarão sujeitos à limitação temporal fixada no referido artigo 32 da LPI, ou seja, seus QR não poderão sofrer alterações voluntárias.

Do exposto, conclui-se que, conforme redação do artigo 32 da LPI, a alteração de um pedido de patente somente será admitida quando for requerida até a data de solicitação do exame do pedido de patente, e desde que a alteração pretendida esteja limitada à matéria inicialmente revelada e motivada para satisfazer a necessidade de um melhor esclarecimento ou definição deste. Este entendimento é reiterado pela revogação do parecer PROC/DICONS nº 07/2002, (publicada na RPI nº 1886, de 27/02/2007), pela ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5 e pelos termos do Acórdão emitido pelo TRF2 e publicado no Diário de Justiça de 24/08/2007, constante às folhas 392/421, cujo trânsito em julgado se deu em 31/10/2007. Os documentos MEMO/INPI/DIRPA/nº 059/2008, o Parecer INPI/PROC/CJCONS Nº 012/2008 e o Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe do INPI corroboram esta posição.

Sobre os termos “inicialmente revelado” e “inicialmente reivindicado”, a Procuradoria do INPI (vide Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe) estabeleceu que o termo “revelado” faça referência à documentação apresentada no ato do depósito do pedido de patente (relatório descritivo, QR, resumo, desenhos (se houver), listagem de sequência (se houver) e/ou complementado por eventuais correções ou reapresentações de tais vias, até a requisição de exame do referido pedido de patente.

Conforme entendimento exposto no Parecer INPI/PROC/CJCONS/ nº 012/2008, o artigo 32 da LPI fixa a data em que for requerido o exame do pedido de patente como limite temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no QR, desde que se destinem (as alterações) a esclarecer ou melhor definir o pedido, e se limitem à matéria inicialmente revelada.

As alterações voluntárias que objetivem corrigir ou reduzir o escopo de proteção inicialmente reivindicado não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32 da LPI. Considerando o item II do MEMO/INPI/DIRPA/nº 072/08 (25/04/2008), o disposto se aplica também às alterações no teor do QR decorrentes de manifestação do depositante em resposta a pareceres de exames técnicos.

Observe-se que, segundo o Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe do INPI (vide página 2 – 3º parágrafo), in verbis: “Assim, entendemos que a alteração voluntária do QR de uma patente dividida somente poderá ocorrer se referida divisão tenha se operado antes da solicitação de exame do Pedido Original. Com efeito, significa dizer que, na hipótese da divisão de patente ocorrida após o pedido de exame, a alteração voluntária do QR estará vedada, em obediência à inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96.”

Deste modo, é válido o uso do artigo 32 da LPI como um artigo finalista em exames técnicos, ou seja, um pedido de patente, quando necessário, deve ser indeferido com base no artigo 32 da LPI.

## PARTE 2

### HARMONIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 32 DA LPI NOS EXAMES DE PEDIDOS DE PATENTES

#### 2.1. Das alterações a serem permitidas no QR

Após a solicitação de exame do pedido de patente não serão aceitas alterações voluntárias do QR que levem À AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA REIVINDICADA.

(i) Até a solicitação do exame do pedido de patente serão aceitas alterações no relatório descritivo, QR (mesmo que seja para ampliar a matéria reivindicada), resumo, desenhos (se houver), listagem de sequência (se houver), DESDE QUE LIMITADAS À MATÉRIA INICIALMENTE REVELADA.

(ii) As alterações que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou tradução serão aceitas A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSAMENTO DO EXAME DO PEDIDO DE PATENTE, não se submetendo ao limite temporal disposto no artigo 32 da LPI. Estas alterações, porém, devem estar suportadas pela matéria constante: (1) no documento de prioridade (se houver); (2) no relatório descritivo; (3) no resumo, (4) nos desenhos, se houver; (5) no depósito internacional, se houver; (6) na listagem de sequência, se houver; (7) no depósito de material biológico, ou (8) no QR.

(iii) Alterações apresentadas pelo Requerente, de forma a adequar as reivindicações às disposições da Resolução PR nº 17/2013 (antigo Ato Normativo 127). Exemplos não exaustivos incluem: (a) ausência da expressão caracterizante, (b) erro quanto às relações de dependência entre as reivindicações,

(c) inclusão de referências numéricas aos desenhos, poderão ser aceitas por economia processual (conforme o disposto no artigo 220 da LPI).

(iv) Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. Exemplos não exaustivos de formas de restrição a serem aceitas, incluem:

- inserção de informações de uma reivindicação dependente a uma reivindicação independente;
- restrição de faixas de parâmetros;
- retirada de um elemento inicialmente apresentado de forma alternativa (inicialmente, previa-se que determinado produto compreende os itens A ou B, e o novo quadro prevê apenas o item A);
- adequação da natureza do pedido de patente.

## 2.2. Das alterações não permitidas no QR

(i) Após a solicitação do exame do pedido de patente não serão aceitas modificações que resultem em ampliação da matéria REIVINDICADA.

(ii) Alterações no QR, voluntárias ou decorrentes de exames técnicos (despachos 6.1 ou 7.1) que venham a ampliar a matéria reivindicada, infringirão o disposto no artigo 32 da LPI e, por conseguinte, não serão aceitas. Nestas situações, o QR contendo tais alterações SERÁ RECUSADO EM SUA TOTALIDADE, mesmo que a alteração incida em apenas algumas das reivindicações (ou ainda que incida em apenas em UMA reivindicação), devendo o exame técnico ser efetuado tendo como base o QR anterior. Caberá ao examinador formular um parecer com despacho 7.1 (ciência de parecer), comunicando claramente a não aceitação do QR apresentado, por incidência no artigo 32 da LPI, e que o QR a ser considerado para análise de mérito do pedido de patente será o QR válido anterior.

## 2.3. O Que caracteriza um acréscimo de matéria reivindicada?

O escopo da proteção reivindicada quando da solicitação do exame do pedido de patente não pode ser ampliado após esta data. Em nenhum momento, após a solicitação do exame do pedido de patente, poderá o examinador em seu parecer propor que elementos presentes no relatório descritivo e não reivindicados originalmente sejam trazidos para o QR, se esta inserção venha ampliar o escopo da matéria reivindicada. Tampouco pode o Requerente aproveitar-se de um cumprimento de exigência para fazer esta inserção, ampliando o escopo da reivindicação. Por exemplo, se o objeto reivindicado na data do pedido de exame se refere a uma tela de

computador, pode-se inserir elementos que restrinjam seu escopo, como a inserção de um elemento que se refira a telas de computador de LCD. A inserção de elementos que descrevam uma base giratória para a tela de LCD seria aceita, pois restringe o objeto. No entanto, uma nova reivindicação modificando o objeto para uma base giratória não seria aceita, dentro das considerações já apresentadas nesta Resolução. Modificações nas reivindicações são, portanto, aceitas desde que não seja constatado que houve aumento do seu escopo, quando comparado com o que estava sendo reivindicado quando da solicitação do exame do pedido de patente.

Elementos da reivindicação independente não poderão ser retirados, após a data limite representada pela solicitação do exame do pedido de patente, pois, da mesma forma, não se pode ampliar o escopo da matéria requerida na data do pedido de exame. Exceções incluem a exclusão de: (i) partes explicativas; (ii) matéria considerada não essencial à descrição da invenção; (iii) matéria não considerada invenção (segundo o disposto no artigo 10 da LPI); ou (iv) matéria indevidamente fora do escopo da reivindicação original. A retirada ou alteração de elementos constantes no relatório descritivo do pedido originalmente depositado pode implicar em acréscimo de matéria. Por exemplo, considere uma invenção relativa a um painel laminado multicamadas e que o relatório descritivo liste diferentes disposições destas camadas, uma das quais tendo uma camada externa de polietileno. Uma emenda solicitada pelo Requerente para alterar a camada externa de polietileno ou mesmo para omiti-la não poderia ser aceita. Em quaisquer das duas situações o painel resultante seria bastante diferente do painel originalmente revelado no pedido de patente original e assim tal emenda seria considerada um acréscimo de matéria. Em um outro exemplo, considere uma reivindicação na qual o preâmbulo se refira a um molde para aço fundido. A supressão de um elemento essencial, no exemplo citado que reformulasse o preâmbulo para moldes em geral, sem a restrição para aplicação em aço fundido, seria considerada uma modificação que ampliaria em muito o escopo da reivindicação original e, portanto, uma violação do artigo 32 da LPI.

Emendas no QR decorrentes do cumprimento de uma exigência ou ciência de parecer formulada pelo INPI serão aceitas desde que venham a: (a) restringir uma reivindicação; (b) corrigir um erro material inequívoco, ou (c) esclarecer uma descrição ambígua. Serão, portanto, aceitas: i) a retirada de um elemento inicialmente exposto de forma alternativa, ii) a adição serial de elementos à invenção, iii) a mudança de um conceito geral para um mais específico, iv) a redução do número de reivindicações citadas em reivindicações de dependência múltipla, v) a incorporação em uma reivindicação independente de uma característica presente em reivindicação dependente.

Considerando o exposto acima, não serão aceitas: i) a eliminação de um elemento da invenção descrito em série, ii) a adição de um elemento em forma alternativa, iii) a transferência para uma reivindicação dependente de uma característica originalmente presente em reivindicação independente.

A seguir, exemplos de algumas das situações acima descritas:

(1) considere a reivindicação: “Dispositivo, compreendendo: um lápis; uma borracha fixada a uma extremidade do lápis; um efeito luminoso fixado próximo ao centro do lápis”. Se acrescentássemos um elemento essencial teríamos, por exemplo, “Dispositivo compreendendo um lápis; uma borracha fixada a uma extremidade do lápis, um efeito luminoso fixado próximo ao centro do lápis e uma tampa removível fixada a uma extremidade do lápis”. O elemento adicional da tampa restringe a reivindicação, de forma que, agora, tem-se um conjunto menor de lápis comparado com o escopo da reivindicação original. Neste caso, como há restrição de escopo, tal modificação será aceita pelo INPI, seja de forma voluntária, seja em cumprimento a uma exigência, ainda que este elemento adicional não se encontre em nenhuma parte das reivindicações originais quando do exame do pedido (sejam numa reivindicação independente ou dependente). Acréscimos e limitações devem todos ser fundamentados no relatório descritivo original, caso contrário, ficará configurada uma situação de acréscimo de matéria ao Pedido Original, o que é vetado pelo artigo 32 da LPI e, portanto, tais acréscimos serão rejeitados.

(2) No caso de inconsistência entre uma reivindicação e o relatório descritivo, em que a reivindicação seja mais limitada que a descrição presente no relatório, não é possível emenda no sentido de se ampliar o escopo da reivindicação. Por exemplo, considere uma reivindicação que descreve um circuito elétrico empregando dispositivos semicondutores. Porém, o relatório descritivo e os desenhos se referem sempre a válvulas eletrônicas. A inconsistência não pode ser removida ampliando-se o escopo da reivindicação de tal forma que englobe tanto válvulas eletrônicas como semicondutores.

(3) Emendas ao QR serão aceitas no caso de erros materiais e inequívocos ou desde que tragam algum detalhamento ou restrição ao seu escopo. Considere o caso de uma reivindicação que trata de “roda caracterizada por material metálico”, e na qual, em nenhum momento, seja no QR ou relatório descritivo, é dito que este material é o titânio. Não importa se tal omissão foi intencional ou não. A emenda do pedido para incluir esta informação não será aceita, por ser parte caracterizante e essencial da invenção, configurando, portanto, acréscimo de matéria. Considere, neste mesmo exemplo, que o titânio é citado no relatório descritivo. Neste caso, um novo QR, apresentado após a data da solicitação do exame do pedido de patente, que incluísse na parte caracterizante a citação de que o dito

material é de titânio seria aceita, uma vez que não modifica o objeto originalmente reivindicado, mas sim, leva a sua restrição. O escopo de proteção da nova reivindicação, além de estar contido na matéria constante do relatório descritivo, está totalmente englobado na reivindicação original, podendo ser considerada um subgrupo desta, e, portanto, fica caracterizada a restrição do QR. Por outro lado, se a nova reivindicação pleiteasse “roda caracterizada pelo uso de câmara de ar”, não teríamos uma restrição de proteção, mas a modificação do objeto originalmente reivindicado, que agora não pode ser visto como um subgrupo deste (haja vista o relatório descritivo não conter informação sobre a câmara de ar), e assim, tal modificação não seria aceita por violação do artigo 32 da LPI.

(4) Considere o caso de um pedido de patente de invenção que reivindica (no QR válido) um “sistema mecânico caracterizado por conter, dentre outros detalhamentos, um parafuso”. Foi então realizada uma busca com base nestas informações. Os documentos encontrados na busca tratavam da matéria do referido pedido, porém, o parafuso encontrado na busca é do tipo geral e comum. O examinador emitiu um parecer desfavorável, alegando que toda matéria reivindicada já se encontrava revelada nas anterioridades citadas. Na manifestação, o Requerente apresentou um novo QR com a informação que o parafuso em questão continha rosca à esquerda, informação esta que não foi reivindicada inicialmente, porém, já era revelada no relatório descritivo apresentado pelo Requerente. A partir deste ponto, surgiria a dúvida se houve ou não ampliação da matéria a ser protegida, uma vez que o Requerente não havia reivindicado este parafuso com rosca à esquerda. Em nosso entendimento, quando adicionada a informação do tipo de rosca (no caso, à esquerda) no novo QR, o Requerente estaria restringindo e esclarecendo a matéria reivindicada, pois o termo “parafuso” estava de forma ampla e generalizada, e com a informação trazida no novo QR, foi possível tornar a característica mais específica, restritiva, frente às várias possibilidades de parafusos encontrados no estado da técnica. Aceita-se, então, a modificação do QR, se dando continuidade ao exame e, caso necessária, uma nova busca complementar seria realizada, atentando para o detalhamento do parafuso com rosca à esquerda.

#### 2.4. Mudanças de categoria

Somente serão admitidas mudanças de categorias de reivindicação realizadas após o pedido de exame, nos seguintes casos:

i) quando o QR original contiver reivindicações de “produto caracterizado pelo processo” e o Requerente modificar as reivindicações para “processo caracterizado pelo processo”;

ii) quando o QR original contiver “processo caracterizado pelo produto” e o Requerente modificar as reivindicações para “produto caracterizado pelo produto”; e

iii) quando por erro grosseiro, caso o Requerente tenha solicitado originalmente uma reivindicação na categoria incorreta. Por exemplo, um produto definido por etapas de um processo, quando o processo seria uma reivindicação de método.

Entende-se que, nestes casos, o escopo de proteção originalmente reivindicado não está sendo alterado. Contudo, tais modificações somente podem ser aceitas com base no conteúdo do QR válido e não com base naquilo que o relatório descritivo levaria a entender que é a invenção, ou seja, se no QR válido o “produto” estiver “caracterizado pelo processo”, seria aceita a modificação para a categoria de processo, mas se o QR válido contém somente reivindicações de “produto caracterizado pelo produto” não será permitida a modificação para a categoria de “processo”, mesmo se o examinador entender, de acordo com o relatório descritivo, que a invenção seria o processo. As situações a seguir exemplificam, de forma não exhaustiva, os pontos anteriormente citados:

(1) Se o QR, na data da solicitação do exame do pedido de patente, reivindica um composto químico com características de composto e posteriormente são apresentadas emendas pleiteando composição ou kit, estas não serão aceitas por violação do disposto no artigo 32 da LPI. No entanto, se no QR válido foi pleiteado um composto químico caracterizado por uma composição, então, neste caso, uma emenda posterior pleiteando composição será aceita. Se o QR válido reivindicava um produto caracterizado pelo processo, emendas posteriores pleiteando o referido processo serão aceitas. Por outro lado, se o QR válido reivindicava um produto caracterizado pelo processo, emendas posteriores pleiteando o produto com características do produto não serão aceitas. Se o QR válido reivindicava a formulação farmacêutica, emendas posteriores reivindicando a composição farmacêutica serão permitidas.

(2) No que tange à modificação de reivindicações de método terapêutico para reivindicações do tipo “fórmula Suíça”, entende-se que o escopo de uma reivindicação de método terapêutico é bastante distinto do escopo de uma reivindicação de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade”, visto que a primeira fornece um método de tratamento ao indivíduo, enquanto a segunda se refere à aplicação de uma substância ativa na preparação de um medicamento para tratar uma doença específica. Portanto, à luz do disposto no artigo 32 da LPI não será admitida, após a data do pedido de exame, a alteração de reivindicações de método terapêutico para reivindicações redigidas nos

moldes de “uso de um composto X para preparar um medicamento para tratar uma enfermidade” (fórmula Suíça), pois tal alteração, nitidamente, altera o objeto constante no QR válido.

(3) Se o QR válido reivindicava um “Derivado de ferro-dextrana caracterizado por ser preparado a partir de hidróxido férrico formado in situ, através da mistura da dextrana com um sal de ferro (III), ajuste para um pH alcalino e aquecimento”, a modificação da reivindicação para “Processo para preparação de derivados de ferro-dextrana caracterizado pelas etapas: i) mistura da dextrana com um sal de ferro(III); ii) ajuste para pH alcalino com NaOH e iii) aquecimento a 100°C para formação in situ de hidróxido férrico”, será aceita, pois entende-se que o escopo original era o processo de preparação e, portanto, o objeto reivindicado não foi alterado.

(4) Para invenções implementadas por programa de computador, considere, por exemplo, uma reivindicação de produto em termos de suas características estruturais: “Dispositivo de controle de embreagem automática caracterizado por um gerador de referência de deslizamento responsivo ao sinal de aceleração, um circuito para produzir sinal de erro, um regulador PID”. Uma emenda após a data do pedido de exame que pleiteie o método em suas características funcionais implementado por este mesmo dispositivo não seria aceita por violação do disposto no artigo 32: “Método para controle de embreagem automática caracterizado pelas etapas de medir a velocidade do motor, gerar um sinal de referência de deslizamento, comparar a velocidade do motor e a velocidade de entrada, controlar o acionamento da embreagem”.

(5) Por outro lado, ainda no caso (4), considere uma reivindicação de produto descrito em suas características funcionais: “Sistema para controlar um sistema de transmissão de trocas de marchas mecânico automatizado compreendendo um estrangulador de combustível, uma transmissão mecânica de troca de marchas caracterizado pelo fato de compreender: i) meios para detectar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida, ii) meios para memorizar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida”. Neste caso, emendas após a data do pedido de exame que venham a descrever o método que estava antes embutido na reivindicação de produto, não são entendidas como violação do artigo 32 e seriam aceitas; Assim, seria permitido: “Método para controlar um sistema de transmissão de trocas de marchas mecânico automatizado compreendendo um estrangulador de combustível, uma transmissão mecânica de troca de marchas caracterizado pelo fato de compreender: i) detectar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida, ii) memorizar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida”. Esta situação em que a reivindicação de método está incorporada na reivindicação de produto pelas

funções é uma exceção à regra geral que considera mudanças de categoria como violação de do disposto no artigo 32 da LPI, uma vez que neste caso específico nas duas categorias a contribuição ao estado da técnica reside propriamente no método.

(6) Para invenções implementadas por programas de computador, o enquadramento do objeto da patente nas exceções dispostas no artigo 10 da LPI independe da categoria de reivindicação, seja um processo ou um produto para realização do processo, sendo este produto caracterizado pelas etapas do referido processo. Desta forma, emendas no QR válido poderão ser aceitas mesmo que impliquem mudança da categoria originalmente pleiteada, haja vista que, em qualquer um dos casos, prevalece a não patenteabilidade em virtude da incidência no disposto no artigo 10 da LPI. Por exemplo, no caso de um pedido de patente que trate de uma invenção implementada por programa de computador que tenha uma reivindicação de método financeiro, essa não constitui invenção segundo o disposto no artigo 10 - inciso III da LPI. Uma emenda no QR que pleiteie suporte físico (CDROM, ROM, etc.) caracterizado por este método financeiro, da mesma forma não constitui invenção pelo artigo 10 - inciso III da LPI, pois a contribuição ao estado da técnica continuaria residindo na matéria enquadrada no artigo 10. No caso em que um método seja considerado invenção, a mudança ou o acréscimo de categoria para “suporte físico caracterizado pelo método” não é considerado violação de artigo 32 da LPI.

(7) Considere um pedido de patente que reivindica um processo em que sejam pleiteadas características técnicas, por exemplo, relativas à transmissão de dados misturadas com etapas de um método financeiro. Se for constatado que as etapas referentes ao método financeiro não são essenciais à concretização do objeto pleiteado, ou seja, se o objeto da invenção se mantém sem as etapas referentes ao método financeiro, então tal processo pode ser considerado invenção. Neste caso, as emendas nas reivindicações que retirem esta matéria excedente considerada incidindo no artigo 10 da LPI poderão ser realizadas sem que isto configure violação do artigo 32 da LPI.

(8) Considere um pedido que reivindica um “Dispositivo para implante intracorneano compreendendo um corpo sólido ou gelatinoso constituído por um polímero biocompatível, caracterizado pelo fato de que a sua superfície externa é revestida por um mucopolissacarídeo, onde o referido dispositivo é inserido na intimidade da córnea através de uma incisão a laser em formato de túnel”. O elemento “onde o referido dispositivo é inserido na intimidade da córnea através de uma incisão a laser em formato de túnel”, claramente se refere a um método operatório, que não é considerado invenção, segundo artigo 10 (VIII) da LPI. Assim, as emendas nas reivindicações que retirem esta matéria excedente considerada incidindo

no artigo 10 da LPI, também poderão ser realizadas sem que isto configure violação do artigo 32 da LPI.

2.5. Os QR que incidirem no disposto no artigo 32 da LPI serão recusados integralmente

Quando um QR apresentado pelo Requerente (mesmo aqueles QR apresentados em decorrência de resposta a um exame técnico) contrariar o disposto no artigo 32 da LPI, o mesmo será rejeitado em sua totalidade, e não parcialmente. Conforme já colocado previamente, não importa se o problema esteja apenas em 01 (uma) reivindicação. O QR será recusado em sua totalidade, retornando o exame ao QR anterior. Assim, o exame deverá compreender a indicação de que o novo QR não foi aceito por incidir o disposto no artigo 32. Ou seja, o examinador deverá sempre apontar quais reivindicações incidiram o disposto no artigo 32 e, por conseguinte, levaram à recusa integral do QR. Nestes casos, o exame será baseado no QR anterior e as conclusões serão apresentadas quanto ao exame de mérito do QR anterior.

Mesmo nos casos de recusa do QR pelo disposto no artigo 32 da LPI, o examinador deve sempre avaliar se este QR recusado contém matéria apta ao deferimento que possa ser usada como subsídio e/ou que possa direcionar o exame do QR anterior, por economia processual.

Na 2ª instância, aplicam-se os mesmos procedimentos da 1ª instância.

2.6. O marco temporal para a análise do disposto no artigo 32 da LPI nos Pedidos Divididos será a data da solicitação de exame do pedido de patente original

No caso da análise dos pedidos de patente resultantes da divisão de um Pedido Original (pedidos divididos), esta será feita com base no QR válido apresentado pelo Requerente até a data de pedido do exame do pedido de Patente Original (ou o QR apresentado junto a esta petição, se houver). Entenda-se que o Pedido Original refere-se ao pedido de patente que originou o primeiro Pedido Dividido. Se após a data da solicitação do exame do pedido de Patente Original o Requerente entrar com um pedido de divisão, tem-se que será válido, para fins de verificação do disposto no artigo 32 da LPI do QR do Pedido Dividido, o QR apresentado pelo Requerente até a data da solicitação do exame do Pedido Original (ou o QR apresentado junto a esta petição, se houver).

2.7. A harmonia entre o disposto no artigo 26 e o artigo 32 da LPI foi estabelecida no Despacho nº 08/2010, do Procurador-Chefe, Mauro Maia.

Segundo o despacho nº 08/2010, “Os pedidos de patente que resultarem de divisão na forma do artigo 26 da LPI, quando esse se der após a solicitação de exame do pedido de Patente Original, estarão sujeitos à limitação

temporal fixada no referido artigo 32 da LPI, ou seja, seus Quadros Reivindicatórios não poderão sofrer alterações voluntárias”.

De acordo com o disposto no artigo 26, a divisão de um pedido de patente terá sua aceitação com base na matéria inicialmente revelada. Uma vez cumpridos os requisitos dispostos no artigo 26, a divisão do pedido de patente será aceita. Porém, o QR do pedido dividido será analisado, no momento de seu exame técnico, considerando o disposto no artigo 32 da LPI: Se a divisão do pedido de patente ocorrer APÓS a solicitação de exame do Pedido Original, o QR do Pedido Dividido DEVERÁ SE RESTRINGIR À MATÉRIA REIVINDICADA no QR válido quando da solicitação de exame do Pedido Original, mesmo que tais reivindicações estejam baseadas na matéria revelada no Pedido Original. A partir disto, serão aplicadas as deliberações já apresentadas nesta Resolução quanto à aceitação do QR, considerando o disposto no artigo 32 da LPI.

### PARTE 3

#### PROCEDIMENTOS PARA A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 32 DA LPI NOS EXAMES DE PEDIDOS DE PATENTES

Foram elaborados três diagramas, conforme abaixo (a representação gráfica dos diagramas encontra-se na PARTE 4 desta Resolução):

- (i) Caso 01: 1º Exame Técnico;
- (ii) Caso 02: 2º Exame Técnico e Exames Posteriores;
- (iii) Casos 03: Pedidos Divididos;

As situações discorridas a seguir visam, exclusivamente, nortear o exame técnico quanto aos procedimentos a serem adotados em caso de incidência no disposto no artigo 32 da LPI. Verificada a situação e aplicadas as orientações desta Resolução, o exame técnico prosseguirá considerando as diretrizes de exame da DIRPA.

#### 3.1. CASO 01: Incidência no artigo 32 da LPI em primeiro exame técnico

O diagrama (vide Figura 1 – PARTE 4, desta Resolução) tem como ponto de partida um “QR válido”. Esta denominação se refere ao QR apresentado pelo Requerente até a data do pedido de exame do pedido de patente (ou o QR apresentado junto a esta petição, se houver). A partir deste QR, são colocadas duas situações:

- (1) O Requerente não apresentou um novo QR após a data da petição de pedido de exame, e
- (2) O Requerente apresentou um novo QR após a data da petição de pedido de exame.

Na situação (1), o exame seguirá de acordo com as diretrizes de exame da DIRPA. Na situação (2), o novo QR será analisado para a percepção de comprometimento das alterações propostas, frente ao disposto no artigo 32 da LPI. Quatro situações são previstas:

(2.i) As alterações correspondem à correção ortográfica e/ou de tradução do QR válido;

(2.ii) As alterações correspondem à restrição da matéria reivindicada no QR válido (conforme critérios estabelecidos na PARTE 2 desta Resolução);

(2.iii) As alterações correspondem à ampliação do escopo da proteção inicialmente reivindicada no QR válido (conforme critérios estabelecidos na PARTE 2 desta Resolução);

(2.iv) As alterações correspondem à modificação de categorias ou tipos de reivindicações frente ao QR válido (conforme critérios estabelecidos na PARTE 2 desta Resolução).

Nos casos (2.i) e (2.ii), as alterações serão aceitas e o exame técnico seguirá de acordo com as diretrizes de exame da DIRPA.

Os casos (2.iii) e (2.iv), porém, representam situações cujas alterações não são permitidas de acordo com as deliberações discutidas na PARTE 2 desta Resolução, e, deste modo, o novo QR deve ser rejeitado em sua totalidade. O técnico, em seu parecer técnico, fará referência à rejeição do novo QR por infringir o disposto no artigo 32 da LPI, e procederá ao exame técnico considerando o QR válido. Neste caso, será avaliada a hipótese de o pedido de patente (incluindo o QR válido) estar em condições de obter a patenteabilidade desejada. Se o QR válido não tiver condições de obter a patenteabilidade, o exame seguirá de acordo com as diretrizes de exame da DIRPA. Porém, caso o QR válido esteja em condições de patenteabilidade (e o pedido de patente, como um todo, se encontre apto ao deferimento), deverá o técnico emitir um parecer de ciência (despacho 7.1), colocando para o Requerente que o novo QR foi rejeitado por incidência no disposto no artigo 32 da LPI, e que o QR válido é aquele que se encontra em condições de obter a patenteabilidade. Este fato é importante, uma vez que o Requerente não pode ter o deferimento estabelecido em função de um QR que não seja aquele que ele desejaria (é preciso dar ao Requerente o direito de se manifestar quanto a não aceitação do novo QR).

Caso o Requerente, em sua manifestação ao parecer de 7.1, persista no QR emendado (não válido por incidir o disposto no artigo 32 da LPI) e os argumentos por ele (Requerente) apresentados não forem considerados pertinentes pelo examinador, o pedido de patente deverá ser indeferido com base no artigo 32 da LPI.

### 3.2. CASO 02: Incidência no artigo 32 da LPI em segundo exame técnico e exames posteriores

O diagrama (vide Figura 2 – PARTE 4, desta Resolução) tem como ponto de partida a petição que apresenta a “Manifestação do Requerente a um exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1)”. A partir desta petição são colocadas duas situações:

- (1) O Requerente não apresentou um novo QR em sua manifestação, e
- (2) O Requerente apresentou um novo QR em sua manifestação.

Na situação (1), o exame seguirá de acordo com as diretrizes de exame da DIRPA. Na situação (2), o novo QR será analisado quanto às alterações propostas, considerando o disposto no artigo 32 da LPI. Quatro situações são previstas:

- (2.i) As alterações correspondem a correção ortográfica e/ou de tradução do QR analisado anteriormente (QR válido);
- (2.ii) As alterações correspondem à restrição da matéria reivindicada no QR válido (conforme critérios estabelecidos na PARTE 2 desta Resolução);
- (2.iii) As alterações correspondem à ampliação do escopo da proteção inicialmente reivindicada no QR válido (conforme critérios estabelecidos na PARTE 2 desta Resolução);
- (2.iv) As alterações correspondem à modificação nas categorias ou tipos de reivindicações frente ao QR válido (conforme critérios estabelecidos na PARTE 2 desta Resolução).

Nos casos (2.i) e (2.ii), as alterações serão aceitas, conforme estabelecido na PARTE 2 desta Resolução: o novo QR será aceito e o exame técnico seguirá de acordo com as diretrizes de exame da DIRPA.

Os casos (2.iii) e (2.iv), porém, representam situações cujas alterações não são permitidas, conforme as deliberações constantes na PARTE 2 desta Resolução, e, deste modo, o novo QR será rejeitado em sua totalidade. Neste caso, duas situações devem ser consideradas:

- (3.i) O QR do exame anterior não foi rejeitado por incidência no disposto no artigo 32 da LPI;
- (3.ii) O QR do exame anterior foi rejeitado por incidência no disposto no artigo 32 da LPI.

Na situação (3.i), o novo QR deve ser rejeitado por inteiro, e o examinador procederá o exame com o QR anterior, sendo exarada um parecer de ciência (despacho 7.1), acerca da recusa integral do novo QR por incidência no artigo 32 da LPI.

Na situação (3.ii), houve uma ciência no parecer anterior por incidência no artigo 32 da LPI. Uma vez que já foi citado para o Requerente, no parecer anterior, a incidência do pedido em análise frente ao disposto no artigo 32 da LPI, tem-se que o direito ao contraditório já foi concedido ao Requerente. Assim, não há a necessidade de conceder a ele, mais uma vez, uma “ciência” acerca desta não-conformidade. Por conseguinte, o pedido de patente será indeferido (despacho 9.2), considerando as razões de não-patenteabilidade apontadas no parecer do exame anterior, e, adicionalmente, o artigo 32 da LPI.

### 3.3. CASO 03: Incidência no artigo 32 da LPI em Pedidos Divididos

O diagrama (vide Figura 3 – PARTE 4, desta Resolução) tem como ponto de partida um “QR válido - Pedido Original”. Esta denominação se refere ao QR apresentado pelo Requerente na data do pedido de exame do pedido de patente original (ou o QR apresentado junto a esta petição, se houver). A partir deste QR válido, são colocadas duas situações:

- (1) O QR do Pedido Dividido não contraria o disposto no artigo 32 da LPI, e
- (2) O QR do Pedido Dividido apresenta alterações que incidem no disposto no artigo 32 da LPI.

Na situação (1), o exame do Pedido Dividido seguirá de acordo com as diretrizes de exame da DIRPA. Na situação (2), o QR do Pedido Dividido será analisado em uma dentre as duas situações descritas a seguir:

- (2.i) A solicitação de divisão do pedido de patente (Pedido Dividido) foi realizada ANTES do primeiro exame do Pedido Original;
- (2.ii) A solicitação de divisão do pedido de patente (Pedido Dividido) foi realizada APÓS o primeiro exame do Pedido Original, cujo teor foi uma ciência de parecer (despacho 7.1);

Nos casos previstos em (2.i) deve ser emitido um parecer técnico com despacho 7.1 (ciência de parecer) para o Pedido Dividido, pontuando ao Requerente que o QR do Pedido Dividido não foi aceito por contrariar o disposto no artigo 32 da LPI.

No caso previsto em (2.ii), devem ser observadas duas situações:

- (3.i): O QR do Pedido Original não apresentou objeções frente ao disposto no artigo 32 da LPI;
- (3.ii): O QR do Pedido Original apresentou objeções frente ao disposto no artigo 32 da LPI;

Na situação (3.i), deve ser emitido um parecer técnico com despacho 7.1 (ciência de parecer) para o Pedido Dividido, pontuando ao Requerente que o QR do Pedido Dividido não foi aceito por contrariar o disposto no artigo 32 da LPI.

Na situação (3.ii), uma vez que já houve infração do Pedido Original frente ao disposto no artigo 32 da LPI, e considerando que o Pedido Dividido se encontra na mesma fase processual do Pedido Original (conforme o item 6.6 da Resolução PR nº 17/2013), o pedido de patente deve ser indeferido, com base no disposto no artigo 32 da LPI.

No caso dos Pedidos Divididos, o examinador deverá atentar para a data na qual a divisão do pedido foi solicitada e, paralelamente, observar se no parecer emitido para o Pedido Original foi mencionada a objeção frente ao artigo 32 da LPI, antes de sua divisão.

A LPI vigente estabelece que quando se emite um parecer técnico para um pedido de patente no qual foram apontadas objeções à patenteabilidade do objeto reivindicado, o requerente terá 90 dias para se manifestar. Suponha que neste parecer não haja a citação de objeções frente ao disposto no artigo 32 da LPI. O Requerente então se manifesta apresentando um novo QR que, agora, incide o disposto no artigo 32 da LPI. Porém, antes que a manifestação apresentada para o Pedido Original seja analisada e tenha o seu parecer publicado na RPI, o Requerente entra com um Pedido Dividido, cujo QR também venha a incidir o disposto no artigo 32 da LPI (esta incidência tendo como base o QR válido no Pedido Original). Neste caso, a análise do Pedido Dividido indicará que o QR deverá ser recusado com base no artigo 32 (quando este é comparado com o QR válido do Pedido Original). Deve-se aplicar o princípio do contraditório e emitir o exame técnico do Pedido Dividido com uma ciência de parecer (despacho 7.1), com base no artigo 32 da LPI.

#### 3.4. CASO 04: Incidência no artigo 32 da LPI nos exames de pedidos de patentes em segunda instância

O artigo 212, §1º, da LPI, estabelece que os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

Assim, serão aplicadas as deliberações desta Resolução, no que couber, na análise de pedidos de patentes em segunda instância.

#### PARTE 4

#### DIAGRAMAS PARA A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 32 DA LPI NOS EXAMES DE PEDIDOS DE PATENTES DA DIRPA.

#### PARTE 5

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 32 DA LPI EM ALGUMAS ÁREAS DA DIRPA [suprimido]

***Diretrizes de Exame do INPI (2002)***

1.4.3 Emendas Voluntárias (antes do requerimento do exame) - Eventuais emendas apresentadas voluntariamente antes do pedido de exame serão consideradas como parte integrante do pedido. Essas emendas podem tratar da mera correção de erros, visar a definir a invenção de forma mais correta, esclarecendo ou precisando o pedido, ou, ainda, restringir o pedido. (...) Por outro lado, não é admitida a inclusão de matéria nova, isto é, que não estava contida no pedido originalmente depositado. (...)

1.4.4 Propostas de emendas (após o requerimento de exame) - Qualquer proposta de emenda posterior ao requerimento de exame poderá ser aceita a critério do examinador, em especial se o exame propriamente dito ainda não tiver sido iniciado ou se a aceitação destas propostas não interferir de forma prejudicial ao exame. (...)

***Doutrina Complementar relevante***

TPI2010 vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 5 . - Modificação das reivindicações após o depósito do pedido

**[A] ALTERAÇÕES NO PEDIDO**

Este art. 32 permite que o requerente faça modificações por iniciativa própria no pedido, para esclarecer ou defini-lo. Ou seja, a finalidade do tipo não versa sobre livre faculdade do depositante em peticionar o que desejar, mas sim, fazê-lo para melhorar a qualidade da compreensão da tecnologia reivindicada.

Note-se, ainda, que aqui há um limite subjetivo: apenas o *depositante* ou seu *cessionário* poderão fazê-lo. Diversamente do que ocorria na lei anterior, portanto, que apenas permitia a correção “imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido”.

## **[B] PRAZO PARA REALIZAR ALTERAÇÕES**

Em entendimento depois abandonado, o INPI, através do Parecer Proc/Di-cons 07/2002, declarou que – mantido o princípio de imutabilidade dos limites do pedido ao anteriormente exposto, o requerente poderia a qualquer tempo até o fim do processo mudar as reivindicações. Inclusive, ampliando o escopo das originais. Contudo, por força de Ação Civil Pública, (ACP 2003.51.01.513584-5), em acórdão julgado em 27/6/2007 pela 1ª Turma Especializada do TRF2, solidificou-se o entendimento indicado acima no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 012/2008.

A resolução 93/2013 resume esse episódio e propõe uma política de exame levando em conta a Ação Civil Pública e o que se sucedeu.

Assim, fixou-se o entendimento de que as emendas “não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada”, ou seja, o escopo das reivindicações não pode crescer por força da alteração. Já o art. 50, III, desta Lei dá pela nulidade da patente que exceda “o conteúdo do pedido originalmente depositado”.

Ressalte-se haver um limite cronológico ante o art. 33 do CPI: requerido o exame, as modificações voluntárias não mais poderão ser feitas.

## ***Dever de publicar***

Se claramente a lei permite modificações voluntárias até a data do requerimento do exame, inclusive na ampliação (hipótese do certificado de adição) do escopo das reivindicações até o limite do anteriormente exposto, se há tais alterações ampliativas, após a publicação do art. 30, o INPI inexoravelmente deve publicar a emenda no pedido, denotando ao público em geral a modificação. Essa informação é dever da Administração, tendo em vista o eminente interesse de terceiros<sup>120</sup>.

---

120 Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição; (...) VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; (...) Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:(...)

Não o fazendo, não pode o depositante fazer exercer seu direito retroativo do art. 44 no tocante à modificação. Com efeito, seria contra o ordenamento ser responsabilizado pela infração de um privilégio cujo conteúdo não se sabia, nem podia se saber, pois não dado a público. O depositante tem direito de requerer menos do que expôs; assim, não podem terceiros supor que uma reivindicação de menor escopo do que a exposição seria modificada<sup>121</sup>.

Deve-se, de outro lado, discernir as modificações havidas voluntariamente e aquelas advindas de exigências administrativas. Pode o INPI, após o hiato temporal do art. 33, estabelecer exigências para a conformação do pedido de patente, de outra monta, também é a Autarquia delimitada com o conteúdo inicialmente revelado. Agiria em desconformidade legal se o INPI demandasse *retificações* ao pedido de patente que engendrassem *a maximização* de seu conteúdo.

## ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

### **[C] ESCOPO DO QUE PODE SER ALTERADO**

O dispositivo também traz consigo (além da limitação subjetiva e cronológica) uma delimitação objetiva: nada poderá ser introduzido, se originariamente o depósito não englobava, revelava o conteúdo tecnológico.

---

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; (...)

121 «Les revendications extensives ne sont opposables aux tiers, pour la période de temps entre le dépôt de la demande et la délivrance, que si elles sont postérieures à la publication de celle-ci ou si elles ont fait l'objet d'une notification. La modification extensive non publiée étant inopposable aux tiers, la masse contrefaisante, en cas de contrefaçon, ne pourra porter que sur les produits fabriqués ou offerts à la vente après la publication des revendications modifiées.» CHAVANNE, Albert e BURST, Jean-Jacques, Droit de La Propriété industrielle, Précis Dalloz, 4<sup>th</sup> édition, 1993, p. 130.

Aqui há um cuidado especial contra a prática, infelizmente comum, de transformar o depósito de patente ao puro alvedrio dos titulares. Não obstante, também merece atenção a conduta ilegítima de após verem denegados os seus pleitos de patente, apresentarem quadros reivindicatórios inéditos seja em fase recursal, durante processos administrativos de nulidade, ou até mesmo durante o trâmite de uma ação judicial visando a reversão da decisão administrativa.

Deve ser reconhecida a hipótese de simples preclusão, não podendo o INPI ou o Poder Judiciário atuarem *contra legem*.

São absolutamente ilegais as inovações/alterações voluntárias após o conteúdo jurídico do art. 33, que trata do requerimento do exame, pois não se pode perpetuar a análise administrativa. Se o titular estiver convencido de que se equivocou ao *pleitear demais*, e os trinta e seis meses contados da data do depósito (ou do pedido de exame, o que ocorrer primeiro) já tiverem sido ultrapassados, *imputent sibi*, culpe a si mesmo.

## PRECEDENTES JUDICIAIS

“Ocorre que ao responder os quesitos oferecidos pela parte ré, o perito judicial reconhece que a referência ao *pó redispersável* estava presente na reivindicação única original, mesmo que a menção tenha sido realizada em língua inglesa. Desse modo, no entender deste julgador, não houve violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96. Isso porque a nova redação dada ao requerimento da patente, por exigência do próprio INPI, com a divisão da reivindicação única original em duas reivindicações dependentes, objetivou apenas especificar a composição do *pó dispersável*, que já estava mencionado na reivindicação original depositada por ocasião do requerimento da patente em 2000” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200851018105266, DJ 03.11.2016.

“Quanto a essa questão específica, é oportuno lembrar que é vedado aos requerentes do registro de invenções perante o INPI alterar o quadro reivindicatório antes apresentado por ocasião do requerimento administrativo, nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.279-96 (“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”). Desse modo, diversamente do que sustentam as embargantes, a própria Lei nº 9.279-96 prevê uma data-limite para a alteração do quadro reivindicatório, qual seja, a data do “requeri-

mento do exame da patente”, depois da qual haverá a preclusão administrativa para apresentação de documentos, salvo para “esclarecer ou definir o pedido de patente”. E, por interpretação analógica do mencionado dispositivo, não se pode conceber que os novos documentos trazidos apenas em sede judicial possam fundamentar a invalidação do ato administrativo de indeferimento da patente” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. André Fontes, EIAC 00019961020134025101, DJ 09.11.2016.

“Ocorre que ao responder os quesitos oferecidos pela parte ré, o perito judicial reconhece que a referência ao *pó redispersável* estava presente na reivindicação única original, mesmo que a menção tenha sido realizada em língua inglesa. Desse modo, no entender deste julgador, não houve violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96. Isso porque a nova redação dada ao requerimento da patente, por exigência do próprio INPI, com a divisão da reivindicação única original em duas reivindicações dependentes, objetivou apenas especificar a composição do *pó redispersável*, que já estava mencionado na reivindicação original depositada por ocasião do requerimento da patente em 2000” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 200851018119824, DJ 06.10.2016.

“Na manifestação técnica feita pela Diretoria de Patentes do INPI nos autos originários, é reconhecido pela autarquia federal que as alterações voluntárias no quadro reivindicatório pelo titular da patente foram realizadas após o requerimento do exame da patente, em evidente inobservância à literalidade do referido artigo. É ver o seguinte excerto da manifestação técnica do INPI, *in verbis* (fl. 1.019 dos autos originários, grifos adotados): “As alterações voluntárias do quadro reivindicatório foram efetivamente realizadas após o requerimento do pedido de exame. No entanto, entendemos que tais alterações, além de não alterarem o escopo da patente, serviram apenas para melhor definir o objeto, tornando-o mais restrito e adequadamente descrito do que inicialmente reivindicado. Desse modo, entendemos que não há que se falar em violação ao Artigo 32 da Lei 9279/96” (...) Necessário registrar ainda que a obrigatoriedade da observância da literalidade do artigo em comento não se trata de mera formalidade, mas almeja assegurar a publicidade do procedimento de registro de patente. (...) Convém salientar quanto a essa última questão, que, diversamente do que sustentam os agravados FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, o julgado proferido na referida Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5 não fez qualquer ressalva quanto à natureza das alterações que poderiam ser realizadas após limite temporal imposto no artigo 32 da Lei nº 9.279-96, qual seja, o momento de requerimento de exame da patente. Na decisão proferida pela Egrégia Primeira Turma Especializada foi dado provimento à apelação do Ministério Público “para julgar procedente o pedido, nos termos da inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito,

com base no artigo 269, II, do CPC”, sendo expressamente consignado pela Eminente Relatora em seu voto: “*deve-se ter em vista que o pedido inicial é mais amplo do que a revogação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 - que só se deu após a prolação de sentença, estando para ser julgada a apelação ora em exame -, pois consta do pedido inicial da demanda, não apenas a abstenção do Réu de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal*” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 201600000073348, DJ 04.10.2016.

“Em ação de nulidade de privilégio de invenção, julgada improcedente, é de se rejeitar pedido alternativo introduzido na apelação, pela alteração do pedido (transformação da natureza, de invenção para modelo de utilidade) e até da causa de pedir, o que desatende ao artigo 264 do CPC, que consagra a teoria da substanciação, pela qual a inicial define a causa, por seu fundamento jurídico e pedido específico, não podendo haver alteração após a citação sem o consentimento do réu e, de forma alguma, após o saneamento do processo” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2000.51.01.001948-9, DJ 31.01.2007

“I - Conquanto o apelante sustente, dentre outras alegações, o descabimento das anterioridades impeditivas levantadas inicialmente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, não se pode olvidar que o objeto de apreciação na presente apelação deve ficar restrito ao fundamento externado pela autarquia para desprover o recurso administrativo e manter a decisão de indeferimento do privilégio, qual seja, a extrapolação da matéria originalmente reivindicada, pois o órgão de patentes reviu o seu posicionamento no sentido da viabilidade, em tese, do registro de modelo de utilidade, desde que cumpridas certas exigências. II - Conforme comprovado nos autos, as alterações realizadas na patente pelo requerente do privilégio com o objetivo de atender às exigências formuladas pelo órgão de patentes em sede de recurso administrativo não atentaram para os limites do que foi originalmente reivindicado, desrespeitando, assim, o artigo 32 da Lei nº 9.279-96, que apenas permite modificações no pedido da patente que não representem acréscimo da matéria inicialmente revelada, mas que apenas visem ao melhor esclarecimento ou definição do objeto a ser protegido. III - O artigo 214 da Lei nº 9.279-96 prevê um prazo preempatório de sessenta dias para o atendimento, em sede de recurso, das exigências formuladas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, inexistindo base legal para que o apelante invoque o direito de estender indefinidamente a possibilidade de adequação desse pedido de patente aos requisitos legais, mediante a formulação de novas exigências” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2005.51.01.500781-5, DJ 29.03.2011.

“ (...) confirmando o teor do parecer impugnado, de se tratar de patente requerida em 08.01.97 alusiva a processo de obtenção do trihidrato de docetaxel, limitando a alusão à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ao processo do qual se obtém o derivado tri-hidratado, quando já existe patente anterior do produto na modalidade anidro, e só posteriormente (já em 14.08.2002), de forma espontânea, ou seja, sem estar a atender exigência, fora extemporaneamente requerida a transformação do pedido em patente de produto (“formulação farmacêutica estável melhorada”), mesmo sem que o novo quadro reivindicatório estivesse contido no relatório descritivo (desatendendo aos arts. 24 e 25, da LPI), além de apresentado muito tempo após o pedido de exame, caracterizando-se como adição de matéria, não podendo ser aceita, como determina o artigo 32, da LPI, havendo uma sucessão de irregularidades que impediam a concessão da patente” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS 2004.51.01.513854-1, DJ 31.07.2008.

“1. O deferimento do pedido de registro de desenho industrial pelo aspecto bidimensional, apesar de o pedido ser mais amplo, pretendendo o aspecto tridimensional, não apresenta vício de nulidade, vez que, ainda assim, refere-se à matéria inicialmente revelada no pedido, e não matéria nova, inexistindo qualquer vício de forma no deferimento. 2. Não mais persiste a diferença entre modelo industrial (tridimensional) e desenho industrial (bidimensional), como estabelecia o antigo CPI, vez que, de acordo com a LPI, ambos os aspectos são protegidos agora como desenho industrial.” TRF2, AC 2004.51.01.520066-0, 2ª Turma Especializada do TRF-2, Des. Liliane Roriz, 29 de abril de 2008.

“Ora, pela simples leitura do referido dispositivo legal, poder-se-ia apontar a impropriedade da conclusão retirada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, no ponto em que admite a possibilidade postulação (sic) de alteração do quadro reivindicatório fundada no direito de petição, o que não nos parece seja essa a melhor interpretação, porquanto do dispositivo legal inserido no artigo 32 da Lei 9.279/96, não se pode extrair nenhuma outra regra, senão aquela que proíbe qualquer alteração do pedido de patente após o requerimento do exame” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, ACP 2003.51.01.513584-5, DJ 24.08.2007.

“Por fim, deixo registrado meu entendimento de que eventuais alterações de quadro de patente, com base no artigo 32 da LIP, só podem ser efetuadas até a data de julgamento que indeferir ou deferir o registro, vedada a aplicação do artigo em fase recursal, por ausência de previsão normativa. Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não comportando interpretação extensiva de seus termos”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AI 2007.02.01.001107-0, DJ 11.09.2007.

“Deve ser considerada nula a patente que sofreu alteração do quadro reivindicatório, consistente em reivindicação única, transmutando-lhe o escopo de proteção após o requerimento de exame, para privilegiar característica que sequer havia sido aventada no quadro reivindicatório original”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Maria Helena Cisne, AC 2005.51.01.512657-9, DJ 12.03.2010.

“Inicialmente, alegou a parte autora que a patente foi depositada, junto ao INPI, com “defeito formal grave de ausência de suficiente informação”, sendo, por isso, indeferida. Contudo, houve recurso e o INPI acabou por relevar “ilegalmente” sua anterior exigência, pois permitiu uma espécie de “emenda” da patente, que se mostrou ilegal, pois ocorreu “acrécimo de matéria”. Tal irresignação, contudo, não merece amparo à luz das pertinentes considerações tecidas no laudo da área técnica do INPI (fl. 511), verbis: “(...) Por fim, não prospera a alegação de agregação de novas informações, ou seja, acréscimo de matéria ao contido no pedido original. A devida interpretação deve ser dada ao que se constituiria em matéria adicional. Não se pode associar, simplesmente, que, a um aumento do número de palavras para se definir um objeto corresponderia, nesta proporção, a uma descrição de novas características não contidas inicialmente. Muito pelo contrário, pode-se gerar uma descrição mais precisa, ou seja, mais restrita, enquanto mais objetiva, menos genérica do que a inicial, como no presente caso. Senão, vejamos o conteúdo da reivindicação originalmente apresentada: ‘PLATAFORMA PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA ADAPTÁVEL EM TRATORES, caracterizada pelo modelo com a configuração e detalhamento apresentados nos desenhos das figuras número 1, 2, 3 e 4 do anexo 2’. Como se nota prontamente, buscava a então depositante do pedido de patente de modelo de utilidade definir o objeto pela menção às figuras apresentadas, no caso todas, conferindo à sua criação uma abrangência total do que foi descrito e mostrado no pedido de privilégio, isto é, quanto ao conteúdo, o todo. Tal forma de apresentação não sendo permitida, de acordo com o ato normativo nº 127 que, entre outros assuntos, trata das especificações do pedido de patente, é que foi proposta, em grau recursal, nova redação à referida reivindicação que, após exigência técnica foi finalmente aceita e o pedido, conseqüentemente, deferido. Como resultado desta nova reivindicação, apenas o objeto mostrado pela figura 4 restou patenteado. Então se pergunta: onde está a matéria nova, uma vez que o objeto patenteado encontra-se inalterado desde seu depósito original, e onde está o acréscimo de conteúdo se a reivindicação aceita traz escopo drasticamente restringido em relação ao que foi inicialmente requerido? (...)”. TRF-4, 3ª Turma, Des. Maria Lucia Luz Leira, AC 2004.71.04.003710-0/RS, DJ 29.06.2010.

## Art. 33 Início do Exame Substantivo do Pedido

Art. 33. O exame do pedido de patente [a] deverá ser requerido pelo depositante [b] ou por qualquer interessado [c], no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito [d], sob pena do arquivamento do pedido[e].

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo[f].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

ART.18 - (...)

§ 1 - O pedido do exame deverá ser formulado pelo depositante ou qualquer interessado, até 24 (vinte e quatro) meses contados da publicação a que se refere este artigo, ou da vigência desta Lei, nos casos em andamento.

### *ATO NORMATIVO DO INPI*

Vide Resolução PR 73/2013, Resolução PR 74/2013 e Resolução PR 77/2013

## [A] INÍCIO DO EXAME SUBSTANTIVO

Este art. 33 trata do momento do início do *exame substantivo* do pedido de patente de invenção e do modelo de utilidade. O *exame formal preliminar* é tratado pelos art. 20 e 21. Aqui, discute-se o momento, após a publicação da abertura à *Inspeção Pública*, até o qual se pode requerer o exame.

O *exame substantivo* é a parte do processo conglobante de exame e concessão no qual o INPI verifica a exigência do disposto no art. 8 a 15, e 24, assim como os demais pressupostos da concessão.

## Doutrina Complementar

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

## [B] DEVER DE REQUERER EXAME

É dever de o depositante (logo aquele que é *a priori* o legitimado para tanto) solicitar o início do exame, e esse requerimento se fará no prazo indicado. Não requerido pelo titular, e se qualquer outra pessoa do povo também não o fizer, é arquivado o pedido de patente; após sessenta dias deste arquivamento, sem que o depositante peça o início do exame, perece definitivamente o *direito ao pedido de patente*.

Pode parecer ao leigo que se trata de mero entrave burocrático, visto que, geralmente, aquele que deposita um pleito de exclusividade sobre determinada tecnologia queira ver o processo administrativo meritariamente decidido. Entretanto cuida-se de direito disponível do depositante, e eventual inércia nesta segunda etapa engendrará o ingresso ao domínio público, o que favorece o desenvolvimento estático e dinâmico para a sociedade.

### [C] PODER DE REQUERER EXAME

Qualquer um do povo pode requerer o *exame substantivo*. Pode interessar-lhe a abreviação do exame, encurtando a definição de se há, ou não, patente. Pode diminuir sua exposição ao risco de compensação reatroativa, que é prevista pelo art. 44. Mas esses são motivos, e não fundamento de interesse: como a eventual patente tem efeito *erga omnes*, o poder de requerer é constituído *pro omnes*.

Apenas ao INPI é proibido de promover o exame *ex officio*. Para ele, carece competência administrativa.

De outra monta é possível que a União, demais entes federativos, ou seus Órgãos requeiram o exame, ainda que não sejam depositantes ou titulares da tecnologia. *Mutatis mutandi* foi o que ocorreu na Portaria 681/2008, publicada em 09.04.2008 no D.O.U., em que o Ministro de Estado da Saúde, Dr. José Gomes Temporão, declarou o medicamento Tenofovir (PI 9811045) como de interesse público, solicitando *prioritariamente* seu exame pelo INPI. Note-se, destarte, que pode haver um conflito de interesses entre (i) o titular que conhece a fragilidade do mérito de seu pedido, e, portanto, prefere postergar o exame e contar com a *aparência* de uma exclusividade fática; e, de outro lado, (ii) a esfera jurídica de terceiros.

### [D] PRAZO

O exame será requerido nos 36 meses do depósito previsto no art. 19, mas no mínimo a sessenta dias da publicação da abertura à *inspeção pública*, como prescreve o art. 31, parágrafo único. Vide Resolução PR 73/2013, Resolução PR 74/2013 e a Resolução PR 77/2013.

Averbe-se que nas hipóteses do depósito originário ser internacional, inclusive para efeitos de prioridade, o INPI interpreta que o hiato temporal dos seis meses tem início na data inaugural alhures. *Verbi gratia*, o código 1.3 (despacho) é publicado com o seguinte teor: “*Notificação da entrada na fase nacional do pedido internacional depositado através do Tratado de Cooperação de Patentes - PCT. O prazo para requerimento do pedido de exame é contado a partir da data do depósito internacional. Não sendo o exame requerido, pelo depositante ou qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses do depósito internacional, o*

*pedido será arquivado. Publicado o arquivamento do pedido, poderá ser requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, o seu desarquivamento. Não sendo requerido o desarquivamento no prazo anteriormente citado, o pedido será considerado definitivamente arquivado. Os interessados podem adquirir no Banco de Patentes do CEDIN/INPI o folheto com o relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo do pedido, tanto em sua forma original quanto em sua versão em português”.*

### **[E] ARQUIVAMENTO DO PEDIDO**

Arquiva-se o pedido quando não requerido o exame até o prazo indicado. A priori apenas o depositante (ou seu cessionário) pode solicitar, na forma do parágrafo único, o desarquivamento.

De outra monta, pode ser que o *abandono* ao pleito de patente seja resultado de possível fraude a credores. Nessa hipótese, *verbi gratia*, habilita-se que um terceiro, nem titular ou cessionário, possa pleitear o desarquivamento. Torna-se cada vez mais comum a utilização de patentes e seus pedidos como direito real de garantia, o que chancela essa abertura para que terceiros participem ativamente do processo administrativo.

### **[F] DESARQUIVAMENTO**

Arquivado o pedido de patente, cabe ao INPI publicar o respectivo ato administrativo. Desta publicação corre o prazo de sessenta dias para o depositante (e só ele) solicitar o desarquivamento, pagando naturalmente a respectiva retribuição.

### **Precedentes Judiciais**

“O cotejo dos acontecimentos não deixa dúvida de que o Apelado apresentou sim a procuração autenticada, juntamente com o pedido de desarquivamento do pedido, que só não foi deferido porque a juízo da autarquia a solicitação em tela não poderia ser de desarquivamento, mas de restauração de pedido, confirmando-se, pois, o entendimento da sentença de violação ao princípio da razoabilidade e da fungibilidade” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2008.51.01.807599-7, DJ 05.04.2010.

“Assim, a natureza jurídica dos pedidos elencados na petição inicial foi bem percebida pela Juíza da causa. É satisfativa. A própria apelante afirma que “o objetivo da cautelar é obter o desarquivamento dos processos administrativos relacionados às fls. 44/46, para o efeito de terem prosseguimento”. Ou seja, o desarquivamento dos procedimentos administrativos, mandados arquivar pelo INPI ao fundamento da ausência de recolhimento das taxas respectivas, eis que as autenticações bancárias emitidas nas guias apresentadas eram fraudadas, resultado de programa de computador criado no âmbito da empresa WETTOR (ora apelante), por alguém que lá trabalhava. E para além dos desarquívamentos, pretende, ainda, que o INPI reabra o prazo de recolhimento das taxas devidas, com vistas a possibilitar o exame dos pedidos de registros então pretendidos naqueles procedimentos. Isso exauriria a solução do problema existente, ou seja, elidiria o efeito do reconhecimento da fraude (a “deserção”), e satisfaria a pretensão integral das apelantes de ver o mérito dos procedimentos administrativos analisado por aquela autarquia federal. Os pedidos são assim tão satisfativos que, até hoje, malograda a obtenção de qualquer medida liminar, as apelantes não ajuizaram NENHUMA ação de conhecimento. A única ação, ajuizada somente pela WETTOR, deduzia pedidos completamente estranhos à cautelar, relacionados apenas com indenização em face do INPI, por alegados danos materiais e morais. O reparo que se deveria dar à sentença - mas sem alterar-lhe o resultado - diz respeito a que a hipótese não trata de impossibilidade jurídica do pedido, eis que o desarquivamento de procedimento administrativo não deixou de estar prescrito, em tese, na Lei de Propriedade Industrial” TRF-2, 2ª Turma Especializada, J.C Márcia Maria Nunes de Barros, AC 2001.51.01.538274-8, DJ 04.06.2012.



## Art. 34 Exame Substantivo

Exames no exterior, Saneamento geral

Art. 34. Requerido o exame [a], deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado[b], sob pena de arquivamento do pedido [c]:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade[d];

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido [e]; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo[f].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art.20 - Quando se tratar de pedido com reivindicação de prioridade, deverão ser apresentados, sempre que solicitados, as objeções, as buscas de anterioridades ou o resultado dos exames para a concessão de pedido correspondente em outros países.

## **DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE**

### TRIPs

Art. 29. 2 - Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.

## **ATO NORMATIVO DO INPI**

### **IN 30/2013**

Art. 29 Durante o exame técnico do pedido de patente, poderá ser feita exigência no sentido de que seja apresentada, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento do pedido, a tradução simples do relatório descritivo e, se for o caso, das reivindicações constantes do documento hábil do país de origem.

PARÁGRAFO ÚNICO - A tradução de que trata o caput deste artigo pode ser substituída por uma declaração do depositante de que os documentos constantes do pedido estão fielmente contidos no documento de origem.

Art. 30 Os documentos apresentados por terceiros, a título de subsídios, serão tidos como se fossem referências identificadas na busca realizada pelo examinador, e como tal, se relevantes, anexadas ao parecer técnico, para conhecimento e manifestação do depositante.

Art. 31 Quando o parecer técnico for pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, o depositante, desejando alterá-la, deverá fazer menção expressa nesse sentido, na manifestação cabível.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao ser aceita a adaptação do pedido à nova natureza, o depositante deverá, no caso em que haja diferença em favor do INPI das retribuições cabíveis à natureza adaptada, efetuar o pagamento da diferença devida; na situação inversa não caberá devolução, uma vez que o exame foi efetuado na natureza inicialmente requerida.

Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

## *Diretrizes de Exame (2002)*

### 1.13 Arquivamento

(...) Do arquivamento do pedido com base do Art. 34 da LPI cabe interposição de recurso no prazo de 60 dias contados da publicação deste arquivamento na RPI.

### 1.2 Procedimento de exame em geral

O exame tem por finalidade investigar se (a) o pedido está completo, (b) o objeto do pedido incide em alguma proibição legal, (c) o objeto do pedido preenche os requisitos de patenteabilidade, e (d) se pedido atende às formalidades.

Durante o exame, constatando alguma irregularidade, o examinador procurará formular exigências, elaborará pareceres formulando exigências ou dando ciência quanto ao não enquadramento na natureza reivindicada, ou quanto a na patenteabilidade. O pedido não será indeferido antes que seja, primeiramente, dada ciência ao requerente, ou sugerir o indeferimento do pedido. Os despachos devem ter por finalidade orientar o depositante, possibilitando que as irregularidades apontadas sejam saneadas. O examinador deve ter por objetivo auxiliar o depositante a colocar seu pedido em condições de obter uma decisão de deferimento, sempre que o pedido contiver matéria passível de obter a proteção requerida.

O exame é dividido basicamente nas seguintes etapas:

- exame da documentação,
- exame substantivo sem necessidade de efetuar buscas de anterioridades/ buscas de anterioridades
- exame substantivo após a elaboração das buscas de anterioridades

### 1.4 Exame Substantivo

Mesmo antes de proceder a busca de anterioridades o examinador deve verificar data de referência e analisar:

- relatório descritivo, desenhos (se houver) e reivindicações,
- eventuais emendas
- eventual petição de subsídios
- possíveis irregularidades
- no caso de certificado de adição se, em relação ao pedido ou patente principal, ambas tem o mesmo titular e o mesmo conceito inventivo Nesta

etapa, pode-se emitir exigência ou parecer desfavorável quanto à patenteabilidade se: (a) há insuficiência descritiva (vide item 1.5.1);

(b) todas as reivindicações incidem em proibição legal (vide item 1.5.2); (c) a invenção reivindicada não apresenta aplicação industrial (vide item 1.5.3);

(d) as provas apresentadas por intermédio de petição de subsídios indubitavelmente comprovam falta de novidade ou nível inventivo de todas as reivindicações, dispensando a realização de busca complementar (vide itens 1.4.5 e 1.7);

(e) o certificado de adição não tiver o mesmo conceito inventivo do pedido ou patente principal será dada oportunidade ao depositante para manifestarse a respeito, onde aquele poderá requisitar a transformação do certificado de adição em pedido de patente.

O examinador, então, deve verificar se o pedido apresenta suficiência descritiva, se o quadro reivindicatório incide nas proibições legais, apresenta aplicação industrial e se as reivindicações estão devidamente fundamentadas no relatório descritivo.

Quanto às irregularidades, o examinador deve ater-se aquelas que impeçam o prosseguimento do exame ou que já lhe permitam formar uma opinião independentemente da análise do resultado das buscas. Objeções relacionadas com aspectos formais outros, tais como erros datilográficos, expressão caracterizante, dependência de reivindicações e números de referência nas reivindicações, não deverão ser objeto de exigências nesta etapa, a não ser que impossibilitem o prosseguimento do exame.

## [A] REQUERIDO O EXAME

Este artigo se refere ao período de exame substantivo, cujo início é regulado pelo art. 33. Cuida-se aqui de três tipos de exigências dentre as que podem ser feitas pelo examinador: 1) que o depositante beneficiário de prioridade apresente informações específicas sobre o exame de outras patentes da mesma família no exterior; 2) O saneamento *formal* do pedido, se ainda não solvido nas etapas anteriores; 3) a complementação das providências relativas ao depósito com prioridade.

Outras exigências de cunho técnico são previstas nos artigos posteriores.

## ***Natureza do exame***

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialógico, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre Autarquias (INPI e ANVISA) e o depositante. Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada.

## ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

## ***Exame Prioritário***

### ***Ato normativo do INPI***

Resolução PR Nº 68/08 de 18/3/2013

Art. 1º Esta Resolução disciplina o exame prioritário de pedidos de patente no âmbito do INPI.

Art. 2º Poderá ser requerido exame prioritário de pedidos de patente:

I - pelo próprio depositante quando, comprovadamente:

- a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- b) o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização, ou
- c) a concessão da patente seja condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais, liberados sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, ou originários de fundos *mútuos de investimento, para a exploração do respectivo produto ou processo.*

II - por terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização;

Art. 3º Serão examinados prioritariamente, de ofício, os pedidos de patente cujo objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou interesse público, nas hipóteses descritas nos §§ 1º e 2º do art. 2º do Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999.

Art. 4º Serão examinados prioritariamente, por solicitação do Ministério da Saúde, pedidos de patentes relativos a medicamentos que sejam regularmente adquiridos pelo SUS. [Revogado pela Resolução 80/2013, de 19/03/2013]

Art. 5º O requerimento de exame prioritário de pedido de patente deverá ser formulado por meio de petição própria, isenta do pagamento de retribuição.

Art 6º O requerimento de exame prioritário de pedido de patente deverá ser instruído com a seguinte documentação:

I - no caso previsto na alínea “a” do inciso I do art. 2º, cópia autenticada do documento de identidade ou certidão de nascimento;

II - no caso previsto na alínea “b” do inciso I do art. 2º:

a) provas de que o objeto do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização; e

b) cópia da notificação extrajudicial do agente acusado de reprodução indevida do objeto do pedido de patente, com a comprovação do seu recebimento, emitida pelo respectivo depositante ou por procurador devidamente habilitado, no qual conste a referência expressa ao número do pedido de patente, ao nome do depositante e ao ato supostamente indevido.

III - no caso previsto na alínea “c” do inciso I do art. 2º:

a) cópia autenticada da solicitação de recursos financeiros para o desenvolvimento do objeto da patente à agência de fomento ou à instituição de crédito; e

b) cópia autenticada do instrumento que condiciona a liberação dos recursos financeiros à concessão da patente.

IV - no caso previsto no inciso II do art. 2º:

a) cópia da notificação extrajudicial do requerente do exame prioritário do pedido de patente, emitida pelo respectivo depositante ou por procurador devidamente habilitado, no qual conste a referência expressa ao número do pedido de patente, ao nome do depositante e ao ato supostamente indevido; ou

b) quaisquer provas que evidenciem que o requerente do exame prioritário do pedido de patente está sendo acusado pelo respectivo depositante de

reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização, desde que acompanhadas da comprovação de interposição de petição de subsídios ao exame técnico, para fins de demonstrar estar o objeto do pedido de patente no estado da técnica.

Art. 7º Os atos de que trata esta Resolução, quando não praticados pelo próprio interessado, deverão estar acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do § 1º do art. 216 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 8º Os requerimentos de exame prioritário de pedidos de patente serão analisados por uma comissão de servidores do INPI e decididos pelo Diretor de Patentes, dando-se publicidade da decisão na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Vide também a Resolução 80/2013, de 19/03/2013, que “Disciplina a priorização do exame de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública”.

### ***Prioridade de exame***

Como já se notou, a antecipação de publicação não importa na imediata realização do de exame. O *exame prioritário* pode ser requerido quando haja justa, especialmente a série mencionada no ato normativo pertinente.

Aos interesse indicados se contrapõe o interesse geral de eficiência da Administração. Tal questão de isonomia já foi suscitada por pronunciamento do Ministério Público Federal, que impugnou a concessão de prioridade sem critérios transparentes e isonômicos.

É preciso que a Autarquia seja muito rigorosa nos pedidos para inversão da ordem dos pedidos de patente, visto estar se tornando corriqueira a alegação de que o titular do pleito está “em vias de sofrer contrafação”. Tal “fenômeno” passou a ser acentuado diante dos graves problemas estruturais do INPI no tocante ao seu “backlog”. Para subverter o princípio republicano, que tem na previsibilidade uma de suas “pedras de toque”, e até mesmo a lógica do art. 12 do NCPC, deve-se exigir mais do que juízos de *probabilidade* de risco.

Note-se que um limite lógico à prioridade: sempre há que se esperar 18 meses do depósito, para que se possa ter acesso aos documentos que, mantidos em sigilo, pudessem interferir na avaliação de anterioridades.

Nota Antonio Abrantes<sup>122</sup>:

Atualmente o INPI examina certificados de adição com prioridade, embora não haja nenhuma previsão expressa na LPI neste sentido. O argumento é de que como os certificados de adição estão na mesma fase processual que o pedido principal, submetê-lo a fila de exame poderia significar um prazo residual de validade para o certificado de adição muito curto.

## ***Precedentes Judiciais***

“Verifico que o mandado de segurança foi impetrado com vistas a impelir o INPI a efetuar a análise de um pedido de patente, depositado desde 30/07/99, aduzindo o autor que a demora irrazoável do procedimento administrativo vinha-lhe acarretando enormes prejuízos, uma vez que o processo de fabricação do produto já estava sendo copiado no mercado. II - Antes da Juntada das informações, houve concessão de liminar para que o impetrado, no prazo de 30 dias, providenciasse a análise do registro. III - As informações prestadas pelo INPI dão conta do acerto da propositura da ação, tecendo uma série de justificativas pelo atraso, em decorrência do desequilíbrio existente entre o enorme volume de processos e número exíguo de agentes, com compromisso final de exame do pedido no prazo assinalado, e que foi concluído em 20/12/2005, mediante publicação na Revista de Propriedade Industrial, nº 1.824, conforme se confere na petição de fls. 45. IV – Remessa não conhecida”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AMS 2005.51.01.516276-6, DJ 23.04.2007.

“Administrativo. Mandado de segurança. Depósito de patente. Pedido de exame prioritário. Princípio da independência dos poderes e da igualdade dos administrados. Deve ser reformada sentença que concedeu segurança para determinar ao INPI o exame prioritário de pedido de patente em hipótese em que aquela autarquia já havia entendido pela ausência de suporte a tal exame, sobretudo se a reprodução e comercialização do produto objeto da patente vinha sendo feita por outra empresa não apenas em função de ausência de patente, mas também e principalmente sob a alegação de falta de novidade do produto (...)Sob esse prisma, quando a contra-notificação expedida pela referida Metalúrgica dizia que não atenderia à notificação quanto

---

122 Op. Cit., pergunta 59.

ao pedido de parar a fabricação do objeto do depósito da MU8201936-3 por conta não somente da ausência de carta-patente, mas também (e aí, eu entendo que principalmente) pela ausência de novidade do “invento”, já se estava ali sinalizando que o só-exame preliminar não poria fim à controvérsia. Aliás, tal sinalização veio confirmada pelo exame técnico realizado, que concluiu pela impossibilidade do privilégio na hipótese em questão. (...) Tenho que a persistir a sentença recorrida, estar-se-ia estimulando a multiplicação de ações com vistas ao exame prioritário naquelas hipóteses em que o INPI assim não entendesse – como foi o caso dos presentes autos, o que, no meu sentir, violaria o princípio da independência dos poderes e o da igualdade dos administrados, consistente no respeito da ordem cronológica dos pedidos protocolados” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcia Helena Nunes, AC 200651015308509, 26.09.2007.

“Como visto, não há dúvidas de que, com a entrada em vigor da Lei nº 9.784/99, consagrou-se, através de diploma legislativo, o dever de decidir ao qual está adstrita a Administração Pública, e que decorre do princípio constitucional da eficiência (artigo 37, caput, da CRFB). É o que dispõe expressamente o artigo 48. Ademais, esta mesma lei determina que a Administração possui o prazo de até trinta dias para decidir o procedimento administrativo, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. A reger o presente caso, todavia, há legislação especial. A Lei nº 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em seu Título VII, estabelece normas a respeito da prática de atos nos processos administrativos instaurados no âmbito do INPI. Nesse sentido, nota-se que, após recebidos os recursos, deverá ser realizada a intimação dos interessados para que, no prazo de 60 (sessenta dias), apresentem contrarrazões, na forma do artigo 213, do referido diploma legal. Em seguida, havendo a necessidade do cumprimento de exigências porventura formuladas pelo INPI, terão os interessados mais 60 (sessenta) dias, na forma do caput do artigo 214, somente após o que, o recurso será decidido, de acordo com o parágrafo único do mencionado artigo. O Capítulo II do mesmo título VII estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para a prática dos atos mencionados na Lei nº 9.279/96, de modo que se conclui que o processamento dos recursos, no âmbito do INPI, deveria ter a duração máxima e aproximada de 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento do recurso interposto. Dessa forma, considerando que na hipótese em apreço, já se passou mais de um ano sem decisão no âmbito administrativo, entendo que assiste razão à impetrante, cabendo à autoridade impetrada proceder à apreciação do pedido de Patente PI0312464-9, depositado em 04/07/2003, adotando-se como parâmetro o prazo fixado para a prática dos atos mencionados na Lei nº 9.279/96, qual seja, 60 (sessenta) dias” SJFRJ, 25ª VFRJ, J. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, AO 01362605620164025101, DJ 16.11.2016.

## [B] EXIGÊNCIAS

Trata-se aqui de exigências feitas pelo INPI; não há com base neste artigo qualquer faculdade de apresentação voluntária de tais documentos, etc., pelo depositante. Exigido, o depositante cumprirá no prazo de sessenta dias. Por óbvio também não é facultado trazer documentação *inútil* visando protelar a realização final do exame, muitas vezes mirando no prazo estendido do § único, do art. 40 do CPI.

## [C] ARQUIVAMENTO

Trata-se aqui de arquivamento provisório, ou interrupção de instância, e não do definitivo. A interpretação que o INPI dá em suas diretrizes parece adequado com o sistema da lei: não satisfeita a exigência, arquiva-se o pedido, mas há possibilidade de recurso. Vide comentários acima.

## [D] DOCUMENTOS DOS PROCEDIMENTOS

### DE PATENTES DA MESMA FAMÍLIA

Uma patente solicitada sob amparo de prioridade provavelmente terá outras patentes sobre o mesmo invento, processadas em outros países. Desde o direito anterior, a lei brasileira determinava que o depositante apresentasse determinados documentos desses processos no exterior. TRIPs legitimou esse procedimento. Tal não importa em violação ao princípio da independência das patentes prevista no Tratado-Contrato da CUP.

O sentido é que o examinador aproveite da análise feita sobre o mesmo invento, para o bem e para o mal da pretensão. Hoje, com a interligação via internet dos escritórios de patentes, com acesso de todo o conteúdo de exame de alguns deles, esse dispositivo perde o sentido anterior.

Note-se que estes documentos são tratados como matéria de fato: se se exige-se tradução de todos documentos em língua estrangeira para que se lhes dê eficácia jurídica, não se impediria o examinador do INPI de considerar as anterioridades em língua estrangeira – inclusive as que ele acessa voluntariamente e *sponte própria*

– sem prejuízo ao sistema jurídico brasileiro. O ato jurídico que se exara em língua nacional e que tem validade jurídica interna é a manifestação do examinador. Ou seja, esses documentos previstos no art. 34, I não exigem tradução.

### ***Depósitos sem prioridade***

O art. 34, I se limita à hipóteses de depósitos em que se argua a prioridade do art. 16. Segundo TRIPs, seria plenamente possível que a lei brasileira exige a documentação estrangeira mesmo dos depósitos sem prioridade, mas ela não o fez. No caso de depósitos PCT, sem prioridade, a documentação em questão virá diretamente do sistema internacional.

#### ***[E] SANEAMENTO***

O inciso II permite que, ao início do exame ou a qualquer tempo durante ele, se proceda um saneamento geral no processo. Tal previsão faz jus ao aproveitamento dos atos no processo administrativo, visando preservar a legítima expectativa do administrado, bem como observar o mote do tipo do art. 55 da Lei 9.784/99.

#### ***[F] TRADUÇÃO SIMPLES***

Ou seja, não juramentada. Caso o depositante, ao reivindicar prioridade, haja se valido do benefício do § 2º do art. 16 c/c o § 5º do mesmo artigo, agora sim caberá apresentar a tradução. De outra monta, pode-se prestigiar a tradução juramentada, em especial naqueles casos limítrofes em que o contencioso é provável. Deste modo, evita-se a reiteração de custos.

### ***Precedentes Judiciais***

“NULIDADE DE PATENTE – DOCUMENTO SEM TRADUÇÃO AUTOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO PROVIDO I – Documentação em língua estrangeira sem tradução nos autos (administrativos e/ou judiciais) é inadmissível como meio de prova no sistema jurídico brasileiro. Inteligência dos artigos 224, do Código Civil, e 151 e 157, do Código de Processo Civil. II – É de se reconhecer o direito líquido e certo do impetrante

ao devido processo legal administrativo, que, consoante se vê, ainda que em sede liminar, tramita de forma irregular, sem credibilidade, reclamando correção imediata do judiciário para salvaguardar a integridade do futuro julgamento a ser proferido pela Autarquia Federal”. TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AI 2006.02.01.013734-6, DJ 22.11.2007.

# Relatório de Busca e Parecer

## Art. 35 Elaboração do Relatório de Busca

- I - patenteabilidade do pedido [d];
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada [e];
- III - reformulação do pedido ou divisão [f]; ou
- IV - exigências técnicas [g].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### **CPI 1971**

Art.19 - (...)

§ 1 - O exame, que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas, verificará se o pedido de privilégio está de acordo com as prescrições legais, se está tecnicamente bem definido, se não há anterioridades e se é suscetível de utilização industrial.

§ 2 - O pedido será indeferido se for considerado imprivilegiável, por contrariar as disposições dos artigos 9 e 13.

### *LEI ORDINÁRIA RELEVANTE*

Lei Nº 9.784, de 29 de Janeiro de 1999

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

- I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...)

## ATO NORMATIVO DO INPI

Diretrizes de exame (2002)

### 1.4.5 Exame de subsídios

Possíveis subsídios apresentados por terceiros devem ser examinados em conjunto com o resultado das buscas exceto se as provas apresentadas forem consideradas suficientes para comprovar a falta de novidade de todas as reivindicações. Ver item 1.7

### 1.5.1 Insuficiência descritiva

O examinador deve certificar-se de que a invenção está descrita de uma maneira que permita sua realização por um técnico no assunto. Caso contrário, deve verificar se a matéria contida no pedido permite que a suficiência descritiva seja alcançada com mero detalhamento ou complementação de informações, emitindo exigência (vide item 1.11.1) neste sentido, ou se isto apenas seria possível mediante inclusão de matéria nova, o que não é permitido, emitindo parecer desfavorável (vide item 1.11.3).

### 1.5.2 Proibições legais

Caso, na opinião do examinador, todas as reivindicações incidam em ao menos uma das exceções do artigo 10 ou proibições do artigo 18, então deve-se emitir parecer desfavorável quanto à patenteabilidade (vide item 1.11.3).

### 1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial

O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável.

### 1.5.4 Falta de novidade

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide item 1.11.3), [emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios (AN 127/97, item 7.2). Para tanto, contudo, é necessário que toda a matéria do pedido seja claramente antecipada pelos documentos considerados e que não haja dúvida quanto à validade destes documentos como anterioridades.

(...) Caso os documentos da petição de subsídios antecipem apenas parte da matéria reivindicada ou apenas algumas reivindicações, deverá ser dado seguimento ao exame com a realização da busca de anterioridades, antes que um parecer, exigência ou decisão seja proferida.

#### 1.5.5 Não enquadramento na natureza

O examinador só deve emitir um parecer relativo ao não enquadramento na natureza reivindicada após analisar o resultado das buscas de anterioridades.

#### 1.6 Indeferimento antes das buscas

Tendo sido concedida a oportunidade para que o depositante se manifeste acerca das irregularidades apontadas em parecer desfavorável, o examinador poderá indeferir o pedido sem realização das buscas. Se o recurso revelar improcedentes as razões que motivaram o indeferimento, o examinador deverá realizar as buscas durante a fase do recurso e dar ciência ao depositante antes de emitir a decisão final.

#### 1.7 Buscas

No seguimento do exame substantivo será determinado o campo e a estratégia de busca, quando será verificada a precisão no enquadramento na Classificação Internacional, já realizado antes da publicação do pedido para análise dos requisitos de novidade e de atividade inventiva. A busca será então realizada com base no campo e estratégia determinados, visando o exame das reivindicações à luz do seu resultado e de possíveis subsídios.

#### 1.8 Exame de subsídios

A apresentação de subsídios não é publicada na RPI para ciência e manifestação do depositante. Para todos os efeitos, as informações ou documentos trazidos por intermédio de subsídios devem ser considerados da mesma forma como aqueles levantados pelo examinador em suas buscas e devem ser refletidos, se necessário em parecer.

Em qualquer caso, deverá ser mencionada a apresentação de subsídios e o nome de quem os apresentou. Contudo, serão desconsiderados os subsídios de caráter protelatório.

##### 1.9.2.1 Novidade

O examinador analisará as referências apontadas na busca com relação à novidade de cada reivindicação independente do pedido. Uma reivindicação independente será considerada desprovida de novidade quando todos os seus elementos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante, estão presentes em uma única referência. Sempre que, ao ver do examinador, uma reivindicação não apresentar novidade, o seu parecer técnico deverá apontar o fato, apoiado em justificativa, indicando a referência e as razões para a conclusão .

Observe-se que se o examinador conclui que uma reivindicação independente é nova, não há necessidade de investigar se as reivindicações dela dependentes possuem também tal requisito.

### **[A] POR OCASIÃO DO EXAME...**

Este art. 35 continua na mesma toada do dispositivo anterior, especificando procedimentos e exigências da fase de exame.

## ***Doutrina Complementar***

Vide TPI2010 Vol. II, Cap. VI, Seção [ 11 ] - Procedimento Administrativo em Patentes. Especialmente: Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 2 . - Do devido processo legal no procedimento de patentes e Vol. II, Cap. VI, [ 11 ] § 4 . - Dos requisitos gerais do procedimento administrativo aplicáveis

### **[B] RELATÓRIO DE BUSCA**

A busca é consiste no conteúdo da pesquisa de anterioridades: verificação do que é o estado da técnica na data do depósito (ou prioridade). O examinador fará tal busca, mesmo se uma pesquisa preliminar (e convincente) já tenha sido feita através do PCT, ou por outro escritório de patentes. A busca é documentada numa “folha de busca”, de tal forma que a atuação do examinador possa ser sindicável por pertinência e suficiência.

Note-se que aqui está o escopo de densificação do preceito do art. 93, IX, da CRFB, pois é como o administrado e terceiros podem realizar o controle *cognitivo* sobre o cerne do ato administrativo praticado. Como todo o procedimento administrativo é calcado em regras de natureza vinculada, é importantíssimo que se conheça a qualidade da pesquisa realizada para concretizar o mérito do ato.

A falta do relatório de busca, indicando os documentos encontrados e analisados, ainda que não relevantes, é fundamento de nulidade.

## ***Indispensabilidade de se documentar a busca***

A folha de buscas deve enunciar todos os documentos examinados, sob pena de nulidade. Tendo em vista a extensão de tempo que pode se dar entre o depósito, a concessão, e o prazo decadencial para buscar-se a nulidade do ato administrativo, não basta que o servidor público tenha pesquisado, é imperativo que haja a *historicidade documental* da causa de sua decisão, para ulterior sindicabilidade.

O ato administrativo que concede a patente tem de apoiar-se no exame técnico. Ora, a busca é um elemento inescapável dessa motivação. Se a folha de busca indicasse inexistir anterioridades, a motivação seria errônea. O ato mereceria correção. A patente em si mesma seria nula, mas simplesmente pela carência de um requisito fático. Com a vacuidade da folha de busca, falta um elemento essencial da motivação.

### [C] PARECER DESFAVORÁVEL

O procedimento de exame é multilateral e dialogal. Ao examinador não cabe só constatar a existência de pressupostos de patenteamento, e manifestar-se pelo deferimento ou indeferimento. Há um dever de o INPI *tentar* ajustar o pedido aos pressupostos legais da concessão, *colaborativamente* se tal for possível. Não é, contudo, ônus do INPI realizar o múnus da parte que o requer, em especial tratando-se de sociedades empresárias multinacionais. Há um interesse constitucionalmente assegurado de se conceder privilégio às invenções que o merecerem, como o há também de se recusar a exclusiva às que não o merecerem. Apenas em condições excepcionais caberá um indeferimento de plano.

Assim, o primeiro ato do exame substantivo é um *parecer* desfavorável, favorável ao pedido, ou uma exigência.

O depositante, respeitados os pressupostos de seu direito constitucional de petição e os requisitos do devido processo legal, terá oportunidade não só de responder ao parecer, mas de adequar-se às exigências, modificando o pedido dentro dos pressupostos da *congruência*: só pode haver ajustes nos estritos limites do inicialmente exposto (vide os comentários e julgados atinentes ao art. 32 supra) como sendo o invento.

No parecer o examinador levará *necessariamente* em conta o conteúdo do depósito, sua busca de anterioridades efetuada por iniciativa própria, os *subsídios* apresentados por terceiros, os aportes trazidos do exame do PCT, se for o

caso, e ainda as informações provindas da exigência mencionada no art. 34, I. Não se aplica a ele a exigência da verdade dos autos, mas da verdade real.

## ***Ato normativo do INPI***

Diretrizes de exame

### 1.11.3 Emissão de parecer desfavorável

O examinador deve sempre emitir parecer desfavorável, de modo a conceder ao depositante a oportunidade de manifestar-se adequadamente e/ou de reformular seu pedido de modo a colocá-lo em condições de obter o privilégio requerido.

Os fundamentos da opinião desfavorável devem ser expostos de forma clara, relacionando-se a ou as respectivas disposições legais e, se for o caso, os documentos do estado da técnica pertinentes.

Ao final do parecer, o examinador deve indicar o prazo de 90 dias para que o depositante se manifeste.

## **[D] RELATIVO À PATENTABILIDADE**

O examinador deverá emitir parecer quanto à patenteabilidade, ou seja, a existência de *invento* (Art. 10), *novidade* (art. 11), *atividade inventiva* (art. 13) ou *ato inventivo* (art. 14), *aplicabilidade industrial* (art. 15) e inexistência de uma *proibição categórica* (art. 18).

## **[E] ADAPTAÇÃO DO PEDIDO**

O pedido pode ser de patente de *invenção* ou de *modelo de utilidade*. São as duas *naturezas* da patente; passar de uma a outro é mudar de natureza. O parecer será pela inadaptação de natureza quando o que foi depositado como *invenção* seria *modelo de utilidade*; ou vice versa. A decisão de solicitar a mudança, e com isso superar a rejeição, é do depositante (vide por exemplo o contido no art. 4, E, (2), da CUP); não há mudança de natureza *ex officio*.

O INPI tem entendido que esse dispositivo em estudo autoriza a mudança de natureza; tem-no permitido mesmo em grau de recurso<sup>123</sup>. Muito mais frequentes as alterações de *invenção* para *modelo de utilidade*.

### [F] REFORMULAÇÃO DO PEDIDO, OU DIVISÃO.

O parecer desfavorável poderá fundamentar-se, por exemplo, à inexistência de *unidade de invenção* (Art. 22) ou quanto à *insuficiência descritiva* (art. 24). O depositante poderá superar a objeção, por exemplo, propondo a divisão do pedido. Pode a irregularidade consistir de erros de datilografia ou impropriedades no título (ao exemplo de epígrafe sem nexo causal com o conteúdo tecnológico).

A reação do depositante obedecerá sempre o princípio da *congruência*: a qualquer tempo, não se deferirá mais do que se pediu, ou mais precisamente, mais do que comporta a solução técnica inicialmente exposta. Após o *pedido de exame* (art. 32), não se ampliará de forma alguma, nem mesmo por resposta a *parecer* ou *exigência*, o escopo das reivindicações. Note-se que as reformulações *sob demanda* da autarquia serão sempre para esmiuçar o que já fora previsto, e nunca para *innovar*.

## Ato normativo do INPI

PROC/DICONS de 19.10.2000

“imperioso, contudo ressaltar que tais modificações, além de contarem com a expressa concordância do respectivo titular, devem a nosso ver, ensejar novo exame técnico, para prevenir direitos de terceiros, uma vez que se trata de alterações suficientemente relevantes a ponto de transformar a natureza do pedido que antes esteve sob o crivo do examinador técnico. Justifica-se aproveitá-lo, se possível, através da readaptação, mas impõe-se o reexame sob nova ótica, face à sua nova natureza, abrindo-se igualmente oportunidade para manifestação de terceiros interessados, quando lhes assistirá o direito a pleitear a nulidade administrativa do mesmo privilégio”.

123 E em Processo administrativo de nulidade. Vide PROC/DICONS de 19.10.2000.

## [G] EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Neste inciso IV já não se trata de *parecer* desfavorável, mas de *exigência*. Num *parecer*, manifesta-se o examinador pelo indeferimento, se não superadas ou contestadas as objeções. Nas *exigências* (que se qualificam como “técnicas”, excluindo-se as formais) pronuncia-se o examinador pelo deferimento, *se satisfeitas as condições postas*.

Repita-se que não se deve exigir uma postura paternalista por parte do INPI, tal como se nota com a reiteração de exigências (às vezes uma meia dúzia delas) por parte de pedidos de patente realizadas por macro-empresas. Deveria a Autarquia dar o máximo de duas oportunidades para que o depositante, sociedade empresária de grande porte, conforme seu pleito; restando uma atitude mais cuidadosa direcionada aos pequenos inventores.

### *Ato normativo do INPI*

Diretrizes de Exame (2002)

1.11.1 Emissão de exigência

Quando não forem encontradas anterioridades que antecipem integralmente o pedido mas este estiver irregular, exigências podem ser formuladas com base no Art.36 da LPI, para sanear o pedido ou delimitar corretamente os direitos do inventor.

Antes de emitir qualquer exigência em qualquer etapa do exame, o examinador deve ter analisado completamente o pedido, de modo a incluir nesta ocasião, todas suas objeções.

Cada objeção deve ser fundamentada e deve apontar com clareza a forma pela qual o depositante poderá atendê-la. Devem ser evitadas exigências de caráter genérico, como referir-se a existência de erros datilográficos sem, contudo, apontá-los.

Da mesma forma, não se deve exigir a reformulação das reivindicações pelo fato do examinador considerá-las demasiadamente amplas, sem que antes tenham sido efetuadas as buscas de anterioridades.

Mesmo que documentos trazidos aos autos por meio de uma petição de subsídios revelem a necessidade de restringir as reivindicações, uma exigência neste sentido apenas deve ser feita após efetuadas as buscas, de modo a evitar a emissão de nova exigência após a busca.

## ***Precedentes Judiciais***

“No decorrer da análise, o examinador de patentes pode formular exigências formais ou de conteúdo técnico para suprir eventuais irregularidades, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, respeitados os limites do que foi inicialmente requerido” TRF-2, 1ª Turma Especializada, voto vencido do Dês. Sérgio Feltrim, AC 1988.51.01.013682-0, DJ 02.05.2008.



## Manifestação do depositante

### Art. 36 Intimação do Depositante do Parecer Negativo

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado[c].

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação [d], e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento [e], dar-se-á prosseguimento ao exame.

#### *DIREITO ANTERIOR*

##### **CPI 1971**

Art.19 - (...)

§ 3 - Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido.

§ 4 - No cumprimento das exigências, deverão ser observados os limites do que foi inicialmente requerido.

§ 5 - A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de 90 (noventa) dias acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa.

§ 6 - O pedido será arquivado se for considerada improcedente a contestação oferecida à exigência.

§ 7 - Salvo o disposto no § 5 deste artigo, do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido de privilégio caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias.

## ATO NORMATIVO DO INPI

Diretrizes de exame (2002)

Atenção: vide as observações sob o art. 32, que podem alterar os efeitos do item 1.4.4. abaixo

1.4.4 Propostas de emendas (após o requerimento de exame)

Qualquer proposta de emenda posterior ao requerimento de exame poderá ser aceita a critério do examinador, em especial se o exame propriamente dito ainda não tiver sido iniciado ou se a aceitação destas propostas não interferir de forma prejudicial ao exame. O examinador deve, contudo, ter em mente que o exame em outros países em que o depositante depositou pedidos correspondentes pode revelar a necessidade de adaptar também o pedido brasileiro a qualquer momento, devendo, sempre que possível, ser concedida a oportunidade para que o depositante reformule seu pedido com o objetivo de definir de forma mais adequada sua invenção.

1.12 Análise de resposta à exigência, parecer desfavorável

Ao analisar a resposta à exigência ou ao parecer desfavorável, o examinador deve verificar se as eventuais emendas apresentadas têm base no pedido como originalmente depositado.

1.13 Arquivamento

O arquivamento do pedido poderá ocorrer se o depositante não responder, dentro do prazo legal de 90 dias, uma exigência que tenha sido formulada pelo examinador com base no Art. 36 da LPI. Neste caso o arquivamento é definitivo. (...)

Quando o depositante contesta integralmente a exigência formulada, caso discorde da contestação, o examinador decidirá se

- (a) indefere o pedido, caso entenda que a contestação é totalmente infundada, situação esta em que cabe recurso, ou
- (b) emite nova exigência, caso discorde das razões oferecidas com a contestação, porém admita que estas não são totalmente infundadas.

Esta última situação pode ocorrer quando existe divergência quanto à interpretação de alguma disposição legal ou normativa. Se o examinador

discorda da interpretação dada pelo depositante, deve ser emitida nova exigência, explicitando as razões pelas quais o examinador dela discorda e reiterando a exigência anterior.

### [A] MANIFESTAÇÃO DO DEPOSITANTE

Quando não há nenhuma alteração a se fazer no pedido, está ele perfeito, o despacho administrativo será o deferimento. Não haverá *parecer* negativo, nem *exigência*, ou tampouco uma *recomendação* para que se transmude a essência do tipo de patente para qual se busca a obtenção.

Este artigo cuida das hipóteses em que, havendo um pronunciamento inicial do examinador, *parecer* negativo *vicissitude sugerida* ou *exigência*, o depositante tem a oportunidade de manifestar-se.

Quando isso se dá? A lei claramente diz *minus quam voluit*, ao mencionar que o prazo para manifestação se abre quando o parecer é pela “não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência”. Na verdade, este art. 36 aplica-se sempre que há um *parecer* negativo ou *exigência*, segundo o art. 35 (pois as exigências do art. 34 seguem outro rito).

Nas hipóteses de *readequação* da natureza jurídica da patente (de P.I. => M.U ou de M.U => P.I.) em ambas os casos o INPI tem, por imposição legal, o dever de *cooperar* com o administrado. Não se trata aqui da vetusta ótica de prevalência, *apriorística*, dos interesses públicos sobre os privados (uma relação de subordinação), mas sim de coordenação entre a Administração e o sujeito de direito, tal como o jurista Diogo de Figueiredo denominava de *sinergia* Estado-Sociedade.

Na primeira circunstância, o administrado foi *audacioso* em seu pedido, viu o passo inventivo, a novidade, e os demais requisitos, mas acreditou que a situação *gris* engendraria uma patente de invenção. De outra monta, o INPI apurou que o depositante tinha *parcialmente razão*, entretanto, o contributo mínimo advindo da tecnologia goza de *ato inventivo* e não de *atividade inventiva*. Deste modo, visando a coordenação do serviço público e o princípio da eficiência (art. 37 *caput* da CRFB e art. 2º, *caput* e inciso XIII, da Lei 9.784/99), ao invés de denegar o pedido de patente, a autarquia indica ao administrado que é possível obter êxito,

adequando seu pleito para fim mais modesto (quinze anos de exclusividade de um lado, mas um exame menos exigente quanto o grau inventivo de outro).

Por sua vez, na segunda circunstância, a autarquia percebe a *excessiva humildade* do depositante, que *pediu menos* do que seu contributo tecnológico permite à sociedade. Ou seja, constando que o sinalagma social será desbalanceado em desfavor do depositante de boa-fé, indica a possibilidade de readequação.

Há, entretanto, uma diferença notável entre ambas as hipóteses. Enquanto na primeira delas, a discordância do administrado pode gerar o “desagradável” resultado do indeferimento, no derradeiro caso se obterá a patente, mas com prazo, tempo de pagamento de anuidades e extensão de tutela (em especial no tocante às infrações por equivalência) menor.

### [B] INTIMAÇÃO

Ao depositante será dada *ciência de parecer negativo* (despacho 7.1) ou comunicada *exigência* (despacho 6.1). A publicação de sempre na Revista da Propriedade Industrial é o que ocorre; a expressão “intimação” serve aqui para enfatizar que, no caso das exigências, não há só uma faculdade em favor do depositante, mas que o não exercício dessa faculdade acarreta o perecimento do pedido de patente.

O prazo aqui não segue a regra geral desta Lei, de sessenta dias, mas é de noventa.

### [C] NÃO RESPOSTA À EXIGÊNCIA

Se o depositante simplesmente não responde à *exigência*, encerra-se a instância administrativa. Definitivamente. Enfatiza-se que há não só oportunidade de manifestar-se, mas dever, sob pena de perda da pretensão.

Quando se trata de *parecer negativo*, porém, a inação do depositante leva a resultado diferente. Silente o depositante, o pedido será indeferido, e cabe então recurso.

### [D] RESPOSTA À EXIGÊNCIA

Sendo contestada ou atendida a exigência, prossegue-se o exame. Poderá haver nova exigência, deferimento ou indeferimento.

### [E] PARECER RESPONDIDO OU NÃO

Com a expressão “havendo ou não manifestação”, a Lei indica que, ao contrário do que ocorre com a *exigência*, quando a publicação é de *ciência de parecer*, não há encerramento de instância no caso de silêncio do depositante. Cumpre-se o mandamento do art. 2º, XII, da Lei 9.784/99, de modo que o o processo administrativo não fica inerte. O administrado, de outra monta, pode simplesmente aguardar pelo provável indeferimento, e recorrer.

### *Precedentes Judiciais*

“É de se comentar ainda que o prazo de 90 (noventa) dias é um prazo geral, que tem em vista, inclusive, a complexidade que pode envolver o pedido de patente e, por conseguinte, o cumprimento de exigências a ele relacionadas. Todavia, quando se verificam as exigências formuladas no presente caso, tais como, substituir a expressão “caracterizado por” pela expressão “de acordo com a reivindicação”. Ou seja, a exigência era uma redigitação de expressões, a par de incluir no relatório descritivo a numeração das partes do objeto compreendido na patente” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2006.51.01.500059-0, DJ 10.11.2009.

“Procedimento administrativo. Pedido de patente de invenção. Atividade administrativa do inpi. Esgotamento da matéria no âmbito administrativo. 1.A ação visando a anulação de ato administrativo que não conheceu de “pedido de reconsideração” de decisão proferida nos autos do procedimento administrativo relativo a pedido de patente de invenção. 2. Houve oportunidade para o cedente dos direitos relativos à suposta patente corrigir e completar os elementos necessários para a análise do mérito do pedido. Dois exames técnicos foram realizados sem que houvesse cumprimento, pelo Requerente, das exigências contidas nas peças técnicas. 3. Desse modo, agiu corretamente a Administração Pública ao indeferir o pedido de concessão de patente de invenção, esgotando suas atribuições no âmbito do procedimento administrativo. Não houve qualquer vício ou

abuso no não-conhecimento do pedido de reconsideração. 4. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença” TRF-2, 5ª Turma, J.C. Guilherme Calmon, AC 92.02.15537-2, DJ 26.06.2003.

## Art. 37 Decisão do Pedido

**Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo [a] ou indeferindo o pedido de patente[b].**

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art.19 - (...).

§ 2 - O pedido será indeferido se for considerado imprivilegiável, por contrariar as disposições dos artigos 9 e 13.

### *ATO NORMATIVO DO INPI*

#### Diretrizes de Exame (2002)

##### 1.11.4 Indeferimento

Uma decisão de indeferimento pode ser emitida se o depositante não se manifestar sobre o parecer desfavorável, não cumprir satisfatoriamente as exigências emitidas, se as razões que fundamentam sua manifestação forem consideradas improcedentes ou, ainda, se as emendas apresentadas juntamente com a manifestação forem consideradas como insuficientes para colocar o pedido em condições de obter o privilégio pretendido.

Como no caso de parecer desfavorável, os fundamentos provenientes desta decisão devem ser expostos de forma clara, relacionando-se a ou as respectivas disposições legais e, se for o caso, os documentos do estado da técnica pertinentes.

##### 1.14 Deferimento

O pedido será deferido, após a realização do exame, quando está completo e atende às formalidades estabelecidas pelo INPI, e quando o seu objeto não incide em qualquer proibição legal, e atende aos requisitos de patenteabilidade.

## [A] DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO

Qual a finalidade deste despacho? É determinar o fim do exame, como mencionam os art. 26 e 31. O deferimento não importa em constituição da exclusiva no patrimônio do requerente. A sua natureza é declaratória quanto à existência de pressupostos. Note-se que a redação do tipo denota algo que é óbvio, visto que – acorde ao pensamento de Tércio Sampaio Ferraz – o direito serve como técnica de decidibilidade. Ninguém pleiteia algo à administração, espera (até décadas com o longo backlog atual), paga anuidades, pelo prazer de desfrutar *do processo administrativo per se*.

Há, entretanto, um sentido não-literal do tipo que trata da imperativa e *pronta* publicação dos atos administrativos, assim que eles ocorram. Não poderia o INPI se descurar de um célere *timing* na divulgação pública de seu ato.

Mais ainda, como qualquer ato administrativo, os termos do deferimento podem ser questionados por quaisquer terceiros, tanto em processo administrativo de nulidade (art. 50 a 55) quanto em ação própria (art. 56). Não há, no regime atual, recurso de terceiros contra o *indeferimento*; depois da lei de 1996, só há insurgência de terceiros contra o *indeferimento na via judicial*, ou através do PAN.

Com efeito, como o deferimento fixa os termos da patente que será expedida, o próprio requerente pode insurgir-se contra a forma pela qual a patente recebeu deferimento. Se requereu mais, e foi deferido o *minus*, a insurgência tentará alargar a patente – ainda não em vigor – assegurando os eventuais direitos do requerente.

Para os terceiros, impugnar o *deferimento* – judicialmente – importa em precaver-se contra os efeitos penais da *concessão* da patente, que são sempre prospectivos, assim como prevenir-se contra os seus efeitos civis (ao menos quanto o *caput* do art. 40), que são retroativos.

## [B] RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO

Indeferido o pedido, o depositante terá recurso que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 210 § 2º). Não há recurso administrativo contra o *deferimento* (seja quanto o depositante que carece de interesse, ou por parte de terceiros que não dispõem de tal instrumento jurídico em Lei): diz o Art. 212 – que rege tal

procedimento - que (...) § 2º Não cabe recurso da decisão (...) que deferir pedido de patente (...) <sup>124</sup>. A decisão positiva, porém, poderá ser objeto de processo administrativo de nulidade, que deverá satisfazer os interesses de terceiros <sup>125</sup>.

Esse recurso é recebido “nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber”. Assim, mesmo quando o depositante se mantém silente perante um parecer negativo, terá ele oportunidade de ver revista sua pretensão, caso não fique evidenciada preclusão tácita.

O recurso será objeto de parecer técnico, que, se incondicionado, amparará a decisão administrativa final.

## ***Pareceres do INPI***

Parecer PROC/DIRAD 06/07 de 15.01.2007 “o primeiro efeito: efeito suspensivo – tem por condão suspender a eficácia da decisão recorrida, e o segundo efeito: efeito devolutivo – consiste em transferir, para órgão diverso daquele que proferiu a decisão recorrida, o conhecimento da matéria impugnada. Melhor definindo, temos que com o efeito devolutivo o órgão ad quem, em nosso caso a Presidência do INPI, está adstrito ao que tiver sido objeto de impugnação por meio do recurso, não podendo julgar extra, ultra ou citra petita. Desta forma, caberá a Divisão Técnica, quando da instrução de recursos, ao se constatar outros impedimentos legais não apontados pela 1ª instância administrativa, limitar-se a mencioná-los em

---

124 Na opinião inserta em Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Renovar, 2001, p. 457, caberia “interpor recurso administrativo quando o ato deferitório, impondo limitações com as quais, ele, depositante, não concorda, não atende inteiramente a sua pretensão, tal como formulada nos autos. Ao não atender, em sua plenitude, a postulação do depositante, a Administração Pública nada mais faz, na realidade, do que, tacitamente, indeferir o pedido de forma parcial. O deferimento não coextensivo ao pedido formulado equivale, portanto, a um indeferimento parcial, contra o qual a Lei específica prevê remédio recursal”.

125 No entanto, como o procedimento de nulidade não goza de plena devolutividade, eis que somente a matéria tida como nula pode ser examinada, observa-se “pode-se porém questionar a vigência do dispositivo que nega ao terceiro interessado o direito de recorrer em caso de deferimento, em face do que preceitua a Lei Geral do Procedimento Administrativo da União (Lei nº9784 de 29.01.1999), artigo 44: ‘encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado’”. BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à propriedade intelectual, Lumen Juris, 203, p. 442

seu parecer, sem, contudo, propor ao Senhor Presidente do INPI a manutenção do indeferimento tendo-os como base indeferitória”.

Parecer PROC/DIRAD 1105/2007 de 20.04.2007 “o parecer técnico extrapola as alegações do parecer que resultou no indeferimento da patente, uma vez que realizadas buscas suplementares houve a citação [de novo] documento como anterioridade. Por conseguinte, ressaltamos que tanto a instrução técnica do recurso quanto a sua eventual instrução jurídica devem se pautar, exclusivamente, na verificação de aplicabilidade ou não dos dispositivos legais apontados como base indeferitória do pedido de patente, ou seja, a sua análise deve se pautar unicamente no ato impugnado no recurso, conforme também mencionado no Parecer PROC/DIRAD 06/07 de 15.10.2007”. PROC/DIRAD 06/07 de 15.01.2007 “caberá a Diretoria Técnica, quando da instrução de recursos, ao se constatar outros impedimentos legais não apontados pela primeira instância administrativa, limitar-se a mencioná-los em seu parecer, sem, contudo, propor ao Senhor Presidente a manutenção do indeferimento tendo-os como base indeferitória. Na hipótese de eventual reforma do indeferimento do pedido de patente, ao máximo, poderá a diretoria avaliar a necessidade de se propor à instauração da competente nulidade administrativa de ofício, tão logo ocorra a comunicação de sua concessão, baseada, agora sim, na infringência dos impedimentos legais não verificados no momento do indeferimento inicial do pedido”.

### ***Decisão do recurso***

Conforme o art. 212 § 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Como prescreve o Art. 215, numa reiteração a mais, a decisão do recurso é final e irrecurável na esfera administrativa.

### ***Exigências em grau de recurso***

Segundo o Art. 214, caberá exigências em grau de recurso, que deverão ser cumpridas no prazo de sessenta dias. Assim, se a manifestação técnica for de forma a suscitar ação do depositante, um segundo parecer, final, apreciará a satisfação ou não das exigências.

## **Pareceres do INPI**

Parecer PROC/DIRAD 1105/2007 de 20.04.2007 “o teor do parecer técnico exarado na fase recursal, que subsidia a decisão do Presidente desta Autarquia Federal juntamente com o parecer sugestivo da Procuradoria Federal, mesmo que opine pela não patenteabilidade, não deve ser publicado.”

## **Precedentes Judiciais**

“No caso, o pedido de registro da patente PI 1100397-9 foi deferido em 23/11/1999, antes do advento da Medida Provisória n. 2.006, de 15/12/1999, porém, a concessão da patente em questão se deu em 11/4/2000, ou seja, em plena vigência da Medida Provisória que estabeleceu a exigência da anuência prévia e que, posteriormente, veio a ser convertida na Lei n. 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Não obstante tratar-se de ato composto, com limites para a atuação da ANVISA no que concerne à anuência prévia, não se pode olvidar que a regra é procedimental, e deve ser aplicada aos procedimentos administrativos em curso, dentro dos quais a composição do ato de concessão ainda não se integralizara. Mas o que se viu daquela confusão exposta acima, extraída do exame do trâmite da PI 1100397-9, é que o processo deveria ter sido remetido à ANVISA para fins de anuência prévia, nos limites estritos da Lei n. 9.782/99, fato que não ocorreu. Razão pela qual a patente da apelante foi concedida ao arrepio dos artigos, 229-C e 46 da LPI. O procedimento da PI 1100397-9, no que tange aos requisitos da patenteabilidade dispostos na Lei n. 9.279/96, à luz do art. 230 especialmente, está hígido, mas sua concessão sem a anuência prévia configurou vício no procedimento que deve ser sanado. Contudo, isso se deu muito mais em razão da recalcitrância, desorganização e confusão dos órgãos públicos na adoção de regras e medidas para lidarem com as situações em curso quando do advento das alterações procedidas no art. 229-C da LPI do que por culpa do administrado, no caso a apelante, que cumpriu todas as etapas do processo administrativo do pedido de patente pipeline e por isso encontra-se dentro dos pressupostos (...) de uma expectativa legítima em relação à ulatimação do ato concreto da Administração Pública ao qual visava, com o cumprimento das fases que tenham sido suprimidas por indecisão da própria Administração” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Voto Vista do Des. Abel Gomes, AC 200951018083895, J 17.12.2013.

“O deferimento de patente é ato complexo, que não pode ser praticado ou suprido por decisão judicial (...). Tanto o antigo artigo 24 da Lei n.º 5.772-71, quanto o atual artigo 40 da Lei n.º 9.279-96, são claros em estabelecer

que o prazo de vigência da patente é computado a partir do depósito, ostentando caráter meramente declaratório o pronunciamento administrativo que defere tal privilégio” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2008.02.01.003021-4, DJ 23.09.2008.

“Inicialmente, cabe ressaltar a diferença entre o deferimento e a concessão de uma patente. Nessa seara, vejamos o disposto no art. 37 da LPI: “Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.” Por sua vez, o art. 38 do LPI, já em um novo capítulo, aduz: “Art. 38 - A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta patente. § 1º - O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. § 2º - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (dias) após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. § 3º - Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.” No meu entender, essa sutil diferença entre deferimento e concessão se destina especificamente a marcar as etapas do processo administrativo, uma vez que, deferida a patente, esta somente não será concedida se não houver o pagamento da retribuição. Tal distinção serve, pois, para marcar o prazo de 60 (sessenta) dias que o autor do pedido tem para pagar a retribuição, que começa a correr justamente a partir da concessão, na forma do disposto no § 1º do art. 38. Assim, o pedido se enquadra como ação de nulidade, pois ainda que tecnicamente não possa se afirmar que há patente concedida, ela já foi deferida. Somente um aspecto formal – o não pagamento da retribuição – pode vir a impedir a expedição da carta patente. Sob o aspecto material, contudo, já se pode dizer que há patente, na medida em que já foi reconhecida a presença dos três requisitos para a registrabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial) no exame técnico” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Voto Vencido do Des. Liliane Roriz, AC 20025101530004-9, DJ 26.04.2006.

“Muito embora entenda, em tese, que se qualquer um pode impugnar o deferimento de uma patente, não haveria óbices à admissão do agravante como assistente no réu Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o prosseguimento do presente recurso não se reveste das devidas utilidade e necessidade, já que a sentença de improcedência do pedido transitará em julgado com a homologação da desistência manifestada pela apelante Astrazeneca Aktiebolag, ora agravada” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 200602010016117, DJ 30.04.2007.

“Mandado de segurança. Depósito de patente. Pedido de exame prioritário. Princípio da independência dos poderes e da igualdade dos administrados. Deve ser reformada sentença que concedeu segurança para determinar ao INPI o exame prioritário de pedido de patente em hipótese em que aquela autarquia já havia entendido pela ausência de suporte a tal exame, sobretudo se a reprodução e comercialização do produto objeto da patente vinha sendo feita por outra empresa não apenas em função de ausência de patente, mas também e principalmente sob a alegação de falta de novidade do produto” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS 2006.51.01.530850-9, DJ 23.10.2007.



## Capítulo IV Da Concessão e da Vigência da Patente

### Seção I Da Concessão da Patente

#### Art. 38 Concessão da Patente

Art. 38 - A patente será concedida [a] depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente [b], expedindo-se a respectiva carta-patente [c],

§ 1º - O pagamento da retribuição [d] e respectiva comprovação [e] deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento [f].

§ 2º - A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no § 1º, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido [g].

§ 3º - Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato [h].

*ATO NORMATIVO DO INPI*

**Resolução PR nº 76/2013** – Esta resolução institui e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, os procedimentos relativos ao Programa Piloto relacionado ao tema e dá outras providências.

**Resolução 66 / 2013** -Normaliza os procedimentos relativos ao pagamento de anuidades e à restauração de pedidos de patentes e de patentes.

## DIREITO ANTERIOR

### CPI 1971

Art.21 - A carta patente será expedida depois de decorrido o prazo para o recurso ou, se interposto este, após a sua decisão.

§ 1 - Findo o prazo a que se refere este artigo, e não sendo comprovado, em 60 (sessenta) dias, o pagamento da retribuição devida, o processo será arquivado, encerrando-se a instância administrativa.

§ 2 - Da patente deverão constar o número respectivo, nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, do seu sucessor ou cessionário, se houver, o título e natureza do privilégio e o prazo de sua duração, bem como, quando for o caso, a prioridade estrangeira, se comprovada, ressaltando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade, contendo ainda as reivindicações e os desenhos.

## [A] CONCESSÃO DA PATENTE

Este artigo cuida da concessão do privilégio, após o procedimento de exame. Esta fase do procedimento é crucial: após a concessão, perece o *direito ao pedido de privilégio* (D2) e nasce o *direito à patente* (D3). É a patente que confere o efeito *erga omnes* à proteção jurídica do invento.

### *Efeitos da concessão*

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:

- *para o titular*, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são

privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;

- *para o titular*, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44 (salvo nas hipóteses do art. 40, § único).
- *para o titular*, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art. 43, 68 a 71, etc.).
- *Para o terceiro em geral*, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).
- *Para o terceiro em geral*, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.
- *Para o terceiro em geral*, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1º c/c art. 5º XXIX).
- *Para o usuário anterior*, nasce o direito de inoponibilidade, mantido o *status quo* anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).
- Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então a satisfação do *direito de pedir patente* – que precede à concessão – através da outorga da patente.

## Precedentes Judiciais

“No sistema jurídico brasileiro o direito preexiste à patente, sem ser ainda, direito real: a realidade só lhe surge à patenteação” 1ª Turma do STF de 13.04.1982, no R.E.94468-1-RJ, relator Min. Néri da Silveira RDM 56/130 apud As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais, Denis Barbosa, in. Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal, Manoel Joaquim Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coord.), São Paulo: Saraiva, 2007, série GVLaw, p.63.

“o direito de patenteabilidade não é garantido com o simples depósito, mera expectativa de privilégio, e não direito adquirido” TFR, AMS nº 88580/RJ de 27/03/1985 em RTFR 126/327-329 apud BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade Industrial: política, jurisprudência, doutrina. São Paulo: Liber Juris, 1991. p. 46.

“Mera expectativa de direito da demandante, porquanto apenas foi realizado o depósito do requerimento de patente junto ao órgão competente (INPI). Assim, não há falar, nesse momento, em proteção à propriedade intelectual (arts. 42 e 44 da Lei 9.279/96), uma vez que a demandante ainda não detém Carta-Patente. Precedentes desta Corte” TJRS, 12ª Câmara Cível, Des. Judith dos Santos Mottecy, Apelação Cível nº. 70032477341, DJ 01.4.2010.

“O registro de patentes industriais é ato complexo, não podendo ser praticado ou suprido pelo Poder Judiciário, a quem incumbe, apenas, apreciar a legalidade do procedimento” TRF-1, 6ª Turma, Des. Maria Isabel Gallotti Rodrigues, AI 007.01.00.000142-3/DF, DJ 13.07.2007.

“Tanto o antigo artigo 24 da Lei n.º 5.772-71, quanto o atual artigo 40 da Lei n.º 9.279-96, são claros em estabelecer que o prazo de vigência da patente é computado a partir do depósito, ostentando caráter meramente declaratório o pronunciamento administrativo que defere tal privilégio” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2008.02.01.003021-4, DJ 23.09.2008.

### Demora irrazoada na concessão após o deferimento

“Diante desse contexto, verifica-se que o requerimento da patente está apto ao deferimento desde 10.12.2013, data em que ocorreu a notificação da anuência prévia pronunciada pela ANVISA na RPI nº 2240. Ocorre que, a autarquia federal apenas proferiu a decisão após o deferimento da liminar no presente mandado de segurança, em 29.01.2016; ou seja, decorridos mais de dois anos. Evidente, assim, que a conduta omissiva da autarquia federal violou o direito à razoável duração do processo administrativo assegurada no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição da República (“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”), além do prazo previsto no artigo 49 da Lei nº 9.784-99 (“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”), também aplicável aos procedimentos administrativos que tramitam no âmbito do INPI. Acresça-se a isso o dever da Administração emitir decisão a respeito dos requerimentos realizados pelo administrado, também previsto na Lei nº 9.784-99 em seu artigo 48: “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 00019562320164025101, DJ 06.10.2016.

### Dever de provar a titularidade

“O titular de direito de uso de modelo de utilidade, ao intentar ação na qual pretende a condenação da parte requerida à abstenção na fabricação ou comercialização de produtos supostamente colocados em circulação no mercado com violação à propriedade industrial, deve demonstrar, sob pena de rejeição do pedido vestibular, a vigência do registro correspondente perante o INPI, uma vez que tal providência traduz o ônus da comprovação dos fatos constitutivos de sua pretensão, conforme ditames do art. 333, I, do CPC” TJSC, 3ª Câmara de Direito Comercial, Des. Subst. Paulo Roberto Camargo Costa, AC. 2004.001942-4, J. 04.05.2009.

### **[B] DEPOIS DE DEFERIDO**

No art. 37, regula-se o deferimento (ou indeferimento) do pedido; aqui, se deferido o pedido, em primeiro grau ou em recurso, estabelecem-se as condições para a efetiva concessão do privilégio. Em essência, o requisito para a concessão de patente num pedido deferido é o pagamento da respectiva retribuição.

O ato concessório pode ser objeto de nulidade administrativa ou judicial (vide art. 46 a 56).

### **[C] CARTA PATENTE**

A carta patente, instrumento documental do privilégio, é objeto do art. 39. A eficácia do direito *erga omnes* inicia não da detenção física do documento, mas da publicação do ato na RPI no qual se notifica a *expedição da carta patente* (art. 38 § 3º). Por óbvio que a cártula é a prova por excelência da titularidade, mas basta a concessão (o que é publicada na RPI e cuja informação é disponível no site eletrônico do INPI) para obter-se a exclusividade.

### **[D] PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO**

A retribuição devida ao INPI é regulada pelo art. 228 e fixada por ato do Ministro de Estado a quem o INPI está vinculado.

## [E] COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

É de notar-se que, ao contrário do que ocorre com marcas e outros direitos, para os quais não se exige comprovação, perante o INPI, do pagamento feito da retribuição, a lei aqui impõe essa exigência. Há precedente segundo o qual esta incongruência é inconstitucional.

Talvez o funcionamento do sistema bancário em 1996, época de vigência inicial da Lei, justificasse a assertiva. Entretanto, no século XXI, o sistema eletrônico do bancário utilizado pelo INPI pode acusar automaticamente o adimplemento feito.

### *Precedentes Judiciais*

“Entretanto, entendendo que não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o argumento da autarquia de que “... essas mudanças, não alcançam o caso in concreto, visto que está claro na Lei à necessidade de comprovação junto ao INPI do pagamento devido dentro do prazo legal” (fls. 152) Ora, como visto, no concerne à expedição do certificado de registro de marcas, os artigos 161 e 162 da LPI estatuem a mesma exigência de comprovação de pagamento das retribuições constante no artigo 38, do mesmo diploma legal, referente à expedição de carta de patente. O que justifica a dispensa da comprovação nos processos de marcas em geral, bem como para as anuidades de patentes, e a manutenção da exigência para a retribuição concessória de patentes? Feridos se encontram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, tendo em vista que o pagamento das retribuições foi efetuada dentro do prazo legal, tendo o INPI recebido comprovante através de petição protocolada em 24/6/2008, em homenagem ao princípio da economia processual aplicável, por analogia, ao processo administrativo, tendo em vista que a comprovação foi anterior ao arquivamento da PI 0000581-9 (3/32009 – fls. 126), deveria a autarquia ter aceitado o ato praticado ou, no máximo, ter formulado exigência”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, AO 2009.51.01.806899-7, DJ 08.10.2009

“Assim, em análise perfunctória, infere-se que o arquivamento definitivo do o pedido de patente PI 0403430-9 foi realizado pelo INPI com estrita observância do estabelecido nos artigos 38, § 1º e 2º, e 223 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial - LPI. Ou seja, devidamente intimado, mediante publicação de notificação na Revista Eletrônica da Propriedade In-

dustrial Publicado - RPI 2176, de 18.09.2012, nos moldes do estabelecido no artigo 223 da LPI, para realizar o recolhimento da taxa de retribuição, prevista no caput do artigo 38 da LPI, o autor deixou de realizar o recolhimento do valor devido no prazo legal, estipulado nos parágrafos 1º e 2º da LPI, motivo pelo qual foi realizado o arquivamento definitivo do pedido de patente PI 0403430-9, nos moldes estabelecidos no § 2º da LPI” TRF-4, 3ª Turma, Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, AI 5021048-24.2013.404.0000/RS, 23.10.2013.

### [F] RESTAURAÇÃO

A lei introduz aqui uma oportunidade de salvação da patente no caso de retardo no pagamento (não na comprovação); se não restaurada a patente no prazo complementar, o direito exclusivo não nasce. Como se expressa o texto, haverá arquivamento definitivo, ou seja, encerramento da instância administrativa, sem possibilidade de suprimento judicial.

### [H] QUANDO A PATENTE ENTRA EM VIGOR

No direito anterior, houve muita controvérsia quanto ao momento em que a patente entrava em vigor. O texto do art. 38 § 3º, supre esta incerteza: a patente nasce na data em que se publica na RPI a notificação da *expedição da carta patente*.

### Precedentes Judiciais

“Ato consumado é aquele que se perfez, que se consolidou, uma vez atendidas as condições para o seu perfazimento Segundo Alexandre de Moraes, “ato jurídico perfeito é aquele que reuniu todos os seus elementos constitutivos exigidos pela lei. O princípio constitucional do respeito ao ato jurídico perfeito aplica-se a todas as leis e atos normativos, inclusive às leis de ordem pública”, in “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Ed. Atlas S/A, São Paulo, 4ª edição, 2004, pág. 299. É o caso da concessão da patente. Tanto que há a expedição de certificado com prazo de vigência. Antes disso, tenho que o só-depósito do pedido de patente consistiria em mera expectativa de direito do inventor. A concessão, como bem salientou o Plenário do extinto Tribunal Federal de Recursos, ao analisar a Apelação em Mandado de Segurança nº 77.774 que deu ensejo à Súmula nº 10 daquele Tribunal, é ato constitutivo do direito do inventor, que, no dizer daquele extinto Tribunal, teria o condão, inclusive, de transformar tal ato jurídico em direito adquirido em favor do inventor. Isto porque, a partir de tal ato, aquele direito passa a

integrar o patrimônio jurídico daquele inventor. A suposição natural e inerente a todo o direito que compõe o patrimônio jurídico de alguém é a de que a ele corresponde um direito subjetivo que pode, facultativamente, ser exercido contra quem lhe ameace ou viole a existência. A lei disporá contra quem tal direito possa ser exercido. Se contra toda a coletividade, dir-se-á que se trata de um direito “erga omnes”. A possibilidade de esse direito ser exercido a qualquer tempo durante a sua vigência (tendo em vista a eventualidade de sua natureza temporal), não infirma que ele já se tenha constituído, tanto que passou a incorporar - sem mais tintas de expectativa - o patrimônio jurídico do seu titular” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, AR 2008.02.01.005769-4, DJ 25.06.2009.

### ***Antes da concessão não há exclusividade***

“Pedido de patente - efeitos - O pedido de registro de privilégio de concepção de certame envolvendo combinações de placas de automóveis a partir do depósito do requerimento configura mera expectativa de direito do depositante. Deferida a patente o seu titular terá direito de ser indenizado por quem utilizar o sistema patenteado sem a sua autorização retroagindo o crédito até o dia em que foi depositado o pedido, não cabendo indenização alguma antes da concessão da patente. Por isso bem decidiu o Juiz ao proclamar a carência do pedido indenizatório formulado por mero depositante de requerimento de privilégio, ainda mais quando no curso da lide provada ficou a denegação da patente” TJRJ, 14ª Câmara Cível, Des. Rudi Loewenkron, AC 2006.001.06623, J. 09.02.2006.

“é de se ver que há notícia nos autos apenas de que a apelante já realizou o depósito perante o INPI, ou seja, já formulou pedido de patente relativo à solução técnica retro aludida, não sendo possível, porém, afirmar que lhe foi concedida a respectiva carta-patente. E cediço é que o direito de exploração com exclusividade do objeto patenteado só se materializa no ato de expedição da mencionada carta-patente, não bastando para a proteção da propriedade industrial a mera solicitação, razão pela qual não se pode cogitar de impedimento a terceiros de produção e comercialização do bem dito plagiado” TJMG, 14ª Câmara Cível, Des. Didimo Inocencio, AC 1.0702.04.147723-4/002(1), DJ 11.10.2006.

“Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Pedido de registro junto ao INPI. Simples expectativa de direito, não ostentando a apelante a proteção oposta à ré. Precedentes deste Tribunal. Ausência, outrossim, do requisito da nova forma exigida pelo artigos 9º e 11 da Lei n. 9.279/96. Improcedência da demanda preservada” TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. DONEGÁ MORANDINI, AC 01467651920098260100, 29.03.2011.

## Art. 39 Carta Patente

Art. 39. Da Carta-Patente [a] Deverão Constar o Número [b], o Título [c] e a Natureza Respectiveos [d], o Nome do Inventor, Observado o Disposto no § 4º do Art. 6º [e], a qualificação e o Domicílio do Titular [f], o Prazo de Vigência [g], o Relatório Descritivo, As Reivindicações E os Desenhos [h], bem como os Dados Relativos à Prioridade [I].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art.21 - (...)

§ 2 - Da patente deverão constar o número respectivo, nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, do seu sucessor ou cessionário, se houver, o título e natureza do privilégio e o prazo de sua duração, bem como, quando for o caso, a prioridade estrangeira, se comprovada, ressaltando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade, contendo ainda as reivindicações e os desenhos.

### *[A] CARTA PATENTE*

Como secularmente constava das cartas patentes, o privilégio é concedido “ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade”. A retirada do texto não muda, no entanto, seus pressupostos, que continuam válidos.

Essa expressão, ora desusada, diz que, em primeiro lugar, o ato administrativo de concessão tem *presunção de veracidade*<sup>126</sup>, mas *presunção juris tantum*, que pode ser superada, inclusive, quando INPI, chamado a se pronunciar em pleito de nulidade, muda de posição. Esta atuação administrativa empresta ao titular da patente a *presunção de bom direito*: não é ele que tem de provar a validade de seu privilégio, mas é quem alega suas falhas que tem de fazer prova disso (trata-se de uma questão do ônus da prova, e do gosto da Administração de defender seu ato, inclusive, para evitar a condenação sucumbencial).

Em segundo lugar, enuncia que o privilégio não afeta direitos de terceiros: não se revogam as exclusividades já concedidas, que podem, inclusive, impedir o exercício na prática da plenitude dos direitos do (novo) privilegiado. Nem invade os direitos do usuário anterior, a que se refere o art. 45. Um privilégio não é “norma” que revogue as anteriores, nem se abrigue em especificidades. Uma nova patente adiciona, e não substitui, o campo já coberto por títulos anteriores.

Por fim, a natureza dialogal e plurilateral do procedimento, que é uma busca da verdade real, e não a verdade dos autos, isola o INPI de responsabilidade genérica por uma patente que venha a ser enfim nula. Em concordância com o art. 37 da Constituição, mas também com a natureza específica do procedimento, há que se determinar a existência de violação dos procedimentos esperados de um escritório de patentes, diligente e competente, para que se responsabilize a autarquia caso uma patente, expedida, se mostre depois nula por falta dos requisitos de sua concessão.

## *Precedentes Judiciais*

“Sem prova de ser titular do privilégio que diz violado - que se faz através da exibição da carta patente do mesmo - não tem o interessado direito à ação penal por crime contra a propriedade industrial. Ademais, antes da expedição da carta patente, qualquer exploração da invenção por terceiros não chega a ter reflexos na esfera penal, por não tipificar qualquer delito,

---

126 MELLO, Celso Antônio Bandeira De MELLO, Curso de Direito Administrativo, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; DI PRIETRO, Maria Sylvania Zanella, Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; GASPARINI, Diogenes, Direito Administrativo, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva. STF, RTJ 86/212 - RTJ 133/1235-1236 - RTJ 161/572-573.

sendo o ilícito, nessas circunstâncias de índole nítida e exclusivamente civil” TACrimSP, 8ª Câmara, HC 173.224-9, Des. Silva Pinto, J. 01.09.1988.

“Verifica-se que por duas vezes a magistrada determinou a intimação do apelante para que providenciasse o recolhimento dos honorários periciais, sem que o mesmo tenha se manifestado, consoante fl. 517/520. Releve-se que o despacho de fl. 519 determinou, inclusive, que o autor/apelante se manifestasse em 10 (dez) dias informando se persistia o seu interesse na produção da prova pericial solicitada às fls. 416/423, tendo transcorrido mais de 30 (trinta) dias sem qualquer manifestação do apelante, consoante se extrai da certidão de fl. 520, razão pela qual, acertadamente, o Juízo a quo proferiu o despacho de fl. 521 no sentido de que a inércia da parte autora denotou tácito desinteresse na produção da prova requerida e determinou que os autos fossem conclusos para sentença (...) Consoante os termos do Relatório de Nulidade Administrativa, de fl. 368/369, o INPI concluiu que o objeto da patente modelo de utilidade MU 7802233-9 colide plenamente com o objeto produzido pela máquina HM 19 constante do catálogo de fls. 328/338, datado de 1996, da empresa Healthy Machinery. Desta forma, não havendo prova técnica que tenha o condão de ilidir os fundamentos que embasaram o ato administrativo de nulidade do INPI que é dotado de presunção de legalidade e veracidade, correta foi a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, entendendo que deve subsistir a decisão administrativa que decretou a nulidade da patente MU 7802233-9” TRF2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 2006.51.01.518372-5, DJ 11.10.2011.

“Outrossim, é de se destacar, além disso, que as afirmações a respeito da quebra da patente originária foram corroboradas e ratificadas pelo próprio INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos” TRF-3, 5ª Turma, Des. Suzana Camargo, Proc 2006.03.00.049987-0, 25.09.2006.

“Na mesma direção, a questão se as lixas são semelhantes, com violação ao direito de propriedade industrial, o que também gera a necessidade da produção de provas. O fato é que o recorrido possui a patente e, a princípio, a presunção do bom direito” TJRJ, 11ª Câmara Cível, Des. Otavio Rodrigues, AC 2007.002.29251, J. 21.11.2007.

## **[B] NÚMERO**

O número da patente não é simples requisito burocrático. Entre as centenas de milhares de patentes expedidas cada ano, é o número que a identifica e individualiza. O número nasce com o pedido e acompanha o processo e a patente até o fim.

Trata-se de prescrição legal com o fito de facilitar a cognoscibilidade, a rastreabilidade e a sindicabilidade do ato administrativo.

## **[C] O TÍTULO**

### ***Diretrizes 2012 – Bloco I***

1.01 O título do pedido deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invenção, e deve ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo, o resumo, e a listagem de sequências, se houver. O examinador deve avaliar se o título representa adequadamente as diferentes categorias de reivindicações. Não é obrigatório que todas as reivindicações independentes de uma mesma categoria estejam representadas no título.

Exemplo: Se um pedido pleiteia mais de uma alternativa para uma mesma categoria de reivindicação independente, tais alternativas poderão ser representadas em conjunto.

1.02 Se as reivindicações sofrerem alterações de categoria, o título deve ser alterado de forma correspondente. Em parecer em que seja feita exigência relativa ao título, o examinador poderá sugerir um novo título.

O título é uma forma tradicional de recuperação de informações tecnológicas. Publicado, ele suscita o interesse do terceiro, que pode manifestar-se em subsídios, ou manter sob acompanhamento. A classificação internacional, que não está prevista na lei, cumpre papel análogo, e é igualmente um elemento crucial e necessário para tais efeitos.

### **[D] INVENÇÃO OU MODELO DE UTILIDADE**

A Carta-Patente enunciará a natureza da patente.

### **[E] NOME DO INVENTOR**

O nome do inventor, salvo se este manifestar sua oposição na nomeação, deve estar na carta patente. Trata-se de dispositivo que visa tutela os valores da personalidade do inventor, que permanece vinculado a sua invenção ainda que não seja o titular dos direitos patrimoniais.

### **[F] O TITULAR**

O titular vem a ser o beneficiário dos direitos patrimoniais pertinentes ao privilégio. Vide o art. 6º. Sua qualificação na carta patente, assim como seu endereço, é requisito intrínseco da eficácia da exclusividade, inclusive como maneira de se identificar sua posição como reu em ações de nulidade e declaratórias negativas. A anotação de quaisquer mutações da qualificação e do endereço é regulada pelo art. 59, III.

### **[G] O PRAZO DE VIGÊNCIA**

Este é um elemento crucial da expedição da carta-patente: a fixação do termo final da exclusiva. Como se verá no artigo subsequente, o termo é em regra fixo, e contado a partir do depósito. Mas certas circunstâncias podem majorar o termo, previstas no art. 40, parágrafo único, *se fixado inicialmente na carta patente*.

Por que tal limitação? Apenas no momento em que se constitui a exclusiva pode-se fixar o seu termo; ao mesmo tempo em que se constitui a favor do titular um direito, constitui-se em favor de terceiros, a termo certo mas de eficácia suspensa, direito igual e contrário de entrar livremente no mercado com o objeto da patente. A alteração do prazo de proteção após o momento da constituição do privilégio se põe em testilhas com o interesse desses terceiros.

Nota-se que trata de limite máximo de vigência, pois nada veda que o titular abdique de seu direito ao renunciar, ou não adimpla as anuidades, o que resulta numa *extinção antecipada* do direito.

## [H] O RELATÓRIO DESCRITIVO, AS REIVINDICAÇÕES E OS DESENHOS

A carta-patente não se resume a folha inicial, decorada com o brasão da República. A essência do título estará nos elementos informacionais do relatório, desenhos e no conjunto de reivindicações que constroem, em seu conjunto, a tessitura jurídica da exclusiva.

Note-se que, quase inexoravelmente, o conjunto do relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos não será jamais o mesmo aquele que é aberto à *inspeção pública*. Durante o exame, inclusive em recurso, o teor do pedido foi modificado, e a carta patente será diversa do conteúdo do pedido. Assim, a carta patente não corresponderá, a mais das vezes, àquele pedido que foi publicado anteriormente.

## [I] DADOS DA PRIORIDADE

Vejam-se as observações ao art. 16 e 17.

## *Precedentes Judiciais*

“É a carta-patente que vai definir, assim, quais são os direitos assegurados ao inventor de uma determinada invenção, seu objeto, limites e âmbito de proteção. Não há como se compatibilizar com o próprio sentido do sistema de propriedade industrial vigente a postulação de um suposto direito subjetivo absoluto nascido diretamente do ato criativo, que não o direito reconhecido pelo ordenamento de requerer a concessão de patente. Já no século XVIII, auge da ideologia do direito natural, o próprio Thomas Jefferson observara que -a propriedade estável é a dádiva do direito social, e já nasce tarde no progresso da sociedade. Seria curioso, então, se uma ideia, a fermentação fugitiva de um cérebro individual, pudesse, por um direito natural, ser reclamada como propriedade exclusiva e estável de um indivíduo.- (JEFFERSON, Thomas. Letter to Isaac McPherson

Apud BOYLE, James. *The Public Domain: enclosing the commons of the mind*. New Haven, London: Yale University Press, 2008, tradução livre). Enquanto garantia fundamental de caráter eminentemente institucional, sua própria existência depende da conformação que lhe é atribuída pela legislação infraconstitucional no momento em que delimita seu escopo, limites e alcance, delineando, dessa forma, seu próprio conteúdo. Consiste, a patente, em título constitutivo dos direitos nela contidos, e na exata medida em que dimensionados. A concessão da patente não se reveste da natureza de ato declaratório, e sim constitutivo do privilégio, não se tratando de mero requisito formal, ulterior à existência substancial do direito postulado. É, ao contrário, a única fonte de qualquer direito decorrente da autoria de invento ou modelo de utilidade, nos estritos termos das Leis 5772/1971 e 9279/1996, que não o próprio direito de requerer a sua expedição. Nessa linha, não é possível falar em proteção a direito de propriedade industrial decorrente do desenvolvimento de invento sem que tenha havido a concessão da respectiva patente” TST, 3ª Turma, Min. Rosa Maria Weber Candiota Rosa, RR-644489-89.2000.5.03.5555, J. 16.12.2009.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARTA-PATENTE. FALTA DE INTERESSE CONFIGURADO. Para se falar em ação de indenização decorrente de contrafação, fundada na lei de propriedade industrial (9.279/96), mister estar a parte munida com a carta-patente concedida pelo órgão competente. No caso, o autor apenas realizou o depósito do pedido de patente, sem que ele tenha sido apreciado até o momento. Dessa forma, a proteção outorgada pela lei tem aplicação com a concessão da carta-patente e, sem ela, há mera expectativa de direito. Assim, o autor não possui interesse para demandar em juízo. Não há falar em direito à indenização por contrafação quando a parte ainda não detém carta-patente sobre o produto, ou desenho de utilidade em voga. Outrossim, não há falar em prejuízo do autor, à medida que o art. 44 da Lei n. 9.279/96 garante ao postulante de registro de patente proteção retroativa a contar da publicação do pedido de registro” TJRS, 5ª Câmara Cível, Des. Paulo Sergio Scaparo, AC 70021145685, DJ 26.09.2007.



## Seção II

### Da Vigência da Patente

#### Art. 40 Vigência da Patente

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos [a] e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos [b] contados da data de depósito[c].

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão [c], ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior[d].

#### *DIREITO ANTERIOR*

##### **CPI 1971**

Art. 24 - O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de 10 (dez) anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.

Parágrafo único. Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

### TRIPS

Art.33 - A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito<sup>127</sup>.

### [A] VIGÊNCIA DA PATENTE DE INVENÇÃO

A patente de *invenção* vigorará pelo tempo mínimo prescrito por TRIPS: vinte anos a partir da data do *depósito*<sup>128</sup>. No entanto, outro termo final será deduzido do parágrafo único (maculado, entretanto, por sua latente inconstitucionalidade), quando este for aplicável.

Por algum tempo persistiu a pendenga judicial acerca da possível extensão do prazo de vigência das patentes concedidas sob a égide do CPI/71 (logo o máximo de quinze anos) com o advento do CPI/96. O STJ cristalizou entendimento que traz mais segurança aos administrados, aplicando a *máxima do tempus regit actum*. Ou seja, a titularidade obtida na égide da Lei pretérita não tem seu termo maximizado pela Lei nova que só atinge as situações advindas após a sua aplicabilidade.

Note-se que tal posição da Corte da Cidadania é consentânea a juridicidade constitucional, pois o próprio inventor/titular investiu visando um teto do prazo da vigência da exclusividade. A vicissitude na situação jurídica não

127 [Original do tratado] Entende-se que aqueles Membros que não dispõem de um sistema de concessão original podem dispor que o termo de proteção será contado a partir da data do depósito no sistema de concessão original.

128 O significado do artigo 33 de TRIPs foi esclarecido pelo Corpo Recursal da OMC no caso Canadá – Prazo de proteção da patente: “In our view, the words used in Article 33 present very little interpretative difficulty. The “filing date” is the date of filing of the patent application. The term of protection “shall not end” before twenty years counted from the date of filing of the patent application. The calculation of the period of “twenty years” is clear and specific. In simple terms, Article 33 defines the earliest date on which the term of protection of a patent may end. This earliest date is determined by a straightforward calculation: it results from taking the date of filing of the patent application and adding twenty years. As the filing date of the patent application and the twenty year figure are both unambiguous, so too is the resultant earliest end date of the term of patent protection.” WT/DS170/AB/R, 18 September 2000, para. 85. Nem todos países, ao cumprir esse preceito, garantem a indenização retroativa de que trata o art. 44.

poderia, realmente, transformar (no caso aumentar em um terço) o termo final sob pena de resultar em enriquecimento sem causa.

Destarte, a premissa maior é de que qualquer titularidade concedida deve o ser pelo *caput* do art. 40. Não é o transcurso de longo hiato temporal para a concessão, *per se*, que permite a alteração do cômputo do prazo (na forma do § único do art. 40), mesmo porque em diversas hipóteses o maior contribuinte para a mora administrativa é o depositante do pedido (com inúmeras exigências por defeito do documento, divisões de pedidos, novos quadros reivindicatórios voluntariamente trazidos).

Nota-se que o prazo de vinte anos (contados retroativamente ao depósito) é extremamente generoso, e que com o avanço tecnológico e as práticas de obsolescência, poder-se-ia discutir num cenário internacional-multilateral, se tamanha extensão de proteção é compatível com o cenário comercial/industrial do século XXI.

### ***Natureza do prazo***

Deflagrado o prazo com o *depósito*, ele prossegue ininterrupto e fatal.

### ***Jurisprudência em teses do STJ***

“Não é possível a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de proteção de 15 (quinze) anos concedido às patentes estrangeiras depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000, ante a ausência de suporte legal e da inaplicabilidade automática e sem reserva do acordo internacional TRIPs”. Precedentes: AgRg nos EREsp 1211848/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014; AgRg no REsp 1105155/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011; REsp 642213/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 02/08/2010; REsp 960728/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe 15/04/2009.

## Precedentes Judiciais

“No caso dos autos, a patente PI9205122-7 (“compactador para linhas de plantio de semeadoras/adubadoras e plantadoras”) foi depositada em 17.12.1992, ainda durante a égide do antigo Código da Propriedade Industrial, porém no curso do processo administrativo, a Lei 9.279/96 entrou em vigor. Em razão disso, a patente foi concedida pelo prazo de 20 anos a contar da data do depósito, nos termos do art. 40 da LPI. Com base na previsão expressa do art. 229 da Lei 9.279/96 – que determina a aplicabilidade imediata da LPI aos pedidos em andamento relativos a invenções de determinadas matérias -, a Magistrada entendeu que não havia qualquer vício de ilegalidade no processamento do pedido administrativo de patente da invenção PI9205122-7. A apelante discorda desse entendimento e argumenta que a concessão da patente é ato meramente declaratório e que a legislação de direito material aplicável seria a vigente no momento do depósito da patente. Ainda, o art. 229 da Lei 9.279/96 teria aplicabilidade limitada às regras de direito processual, não alcançando o direito material. Sem embargo dos argumentos trazidos pela apelante, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O pedido de patente de invenção PI9205122-7 foi depositado pela 2ª apelada (SEMEATO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO) em 07.12.1993. Nessa época, ainda estava em vigor a Lei 5.772/71 (antigo CPI) que, em seu art. 24, previa prazo de vigência de 15 anos para patentes de invenção, contado a partir do depósito[1]. O pedido foi publicado em 29.03.1994 (RPI 1.217), sofrendo oposição em 26.07.1994 (RPI 1.234). Posteriormente, em razão de compromissos assumidos no exterior, o Brasil aderiu ao Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights Agreement) e passou a integrar ao ordenamento jurídico suas proposições, o que eventualmente resultou na promulgação da Lei 9.279/96 (LPI). (...)Como em 17.11.1998 (RPI 1.454) - data do deferimento do pedido da patente -, a LPI já estava em vigor, as suas disposições são aplicáveis à patente PI9205122-7. O argumento de que a LPI só seria aplicável imediatamente ao aspecto processual impressiona, mas não convence em razão de disposição expressa do art. 229 da LPI em sentido contrário” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AI 201251011038860, DJ 11.05.2016.

“Prosseguindo no exame da hipótese, o que chama mais a atenção é o fato de que os pedidos de patente em discussão foram depositados respectivamente nos anos de 1979 (os dois primeiros), 1981 (os dois subsequentes) e 1983 (o último em 20.01.1983), sob a égide do CPI, cujo artigo 24 previa apenas 15 anos de validade para as patentes. Logo, em sendo concedidas - expectativa de direito que a requerente tinha ao fazer o depósito - as patentes só poderiam ter o prazo de validade ou vigência com

a aludida limitação temporal. Logo, estariam extintas, respectivamente, em 1994, 1996 e 1998, ou mais precisamente quanto a esta última, a partir de 10.01.1998. Os processos administrativos vieram a ser arquivados em 1987, não se encontrando em andamento quando entrou em vigor a LPI (Lei nº 9.279/96), de forma que não se aplicam suas regras à hipótese. Logo, quando a sentença foi proferida, em 29.05.1998, os pedidos de patente já seriam inviáveis, por ter a matéria objeto do depósito caído no domínio público. Embora o magistrado tenha julgado procedente o pedido na ação ordinária e na ação cautelar, esta julgada em 28.05.1998, não houve qualquer provimento judicial prévio atribuindo extensão de tal validade - nem assim poderia ocorrer já que não haviam sido deferidos os pretendidos privilégios. Acresce que, na cautelar, a liminar foi indeferida no despacho inaugural e o agravo interposto de tal decisão destinou-se apenas a que fosse proferida outra decisão, motivada, o que não se deu antes da sentença. Quanto à determinação contida na sentença da ação cautelar, de “suspensão dos prazos de vigência das patentes objeto da demanda, a partir do ajuizamento da medida cautelar e até o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação declaratória nº 89.16422-8 ou até que o INPI, voluntariamente, aplicando seu entendimento atual sobre os pedidos de privilégios formulados pela Requerida (sic), conceda-lhe as patentes respectivas” - esta está sendo reformada, por não poder manter-se. Com efeito, se nenhum pedido de concessão de patente foi deferido, não se há de falar em prazo de vigência de patente. Além do mais, trata-se de prazo decadencial, que se inicia na data do respectivo depósito e que se encerra ao final de sua previsão legal, não podendo ser objeto de interrupção ou suspensão. Para tanto, é mister novamente invocar os ensinamentos do douto jurista Pontes de Miranda, colhidos no Tratado de Propriedade Industrial, Parte Especial, Tomo XVI, p. 333 e 393, a saber: “Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue, o que se extingue é o direito exclusivo do inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que tem por força do artigo 65 do Decreto-lei nº 7903. É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao se expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização, nem se trata de inexistência, o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre.” Como acrescenta o mestre: “O direito de propriedade industrial cai no “domínio público”, isto é, a invenção torna-se res communis omnium.” Como o Brasil adotou o sistema atributivo, o mero depósito (da patente, como da marca) gera, apenas expectativa de direito - embora com algumas conseqüências jurídicas como a atribuição de prioridade, o direito ao exame do pedido e o direito de defender-se quanto a terceiro que pretenda explorar o mesmo objeto, até pronunciamento final do ór-

gão administrativo ou o término de prazo, quando concedido o privilégio. No sentido indicado é a Precedentes Judiciais deste egrégio Tribunal, a seguir exemplificada: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 24 DO CPI. IMPOSSIBILIDADE. Desencadeado o prazo decadencial de 15 anos previsto no artigo 24 do Código de Propriedade Industrial, não pode o mesmo ser suspenso pela propositura de ação destinada a alterar o registro. Mesmo porque este tem efeito constitutivo e o prazo da garantia flui a partir do depósito, não podendo ser suspenso por medida liminar. - Recurso provido. Decisão reformada. (TRF 2ª Região - 1ª Turma - AG 90.02.06888-3 - Relator Des. Fed. Clélio Erthal - julg. 10.06.1991, DJU 17.09.1991, pa. 22460) Acresce que a garantia constitucional quanto ao direito de exclusividade às patentes é por sua própria natureza limitada, como se vê do teor do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim preceitua (...) Toda a disciplina legal tem de se conformar com o que determina a Constituição. A se entender de forma diversa, estar-se-á dando ensejo à eventual concessão de privilégios por prazo excessivo, muito além da previsão legal. Para os requerimentos efetuados sob a égide do CPI, a expectativa era de se obter 15 anos (artigo 24, da Lei 5.772/71) para proteção das patentes e, para os pedidos apresentados posteriormente, sob a égide da LPI, o prazo passou a ser limitado a 20 anos (art. 40, da Lei 9.279/96), o mesmo se podendo dar com relação aos processos pendentes., Ora, como já haviam sido arquivados em 1987, conforme a narrativa autoral, os pedidos da ora apelada, bem sustenta o INPI que não se trata de processos em andamento. Logo, estavam e devem permanecer extintos, dado o surgimento do fato decurso de tempo, com o efeito jurídico da inviabilização dos citados pedidos de patente, em face do decurso de prazo de natureza decadencial” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AMS 2006.51.01.524783-1, DJ 12.12.2008.

“AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXTENSÃO DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPI - LEI Nº 5.772/71 - PARA 20 (VINTE) ANOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO ACORDO TRIPS E DA LPI - LEI Nº 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. I - A invocação da Súmula 343/STF deve ser afastada quando há violação de preceito decorrente de norma constitucional. II - A concessão da patente é ato jurídico perfeito. Logo, o acórdão rescindendo ao acolher a tese de que às patentes concedidas sob a égide da Lei nº 5.772/71 aplicam-se as disposições do art. 33 do TRIPS, posto que este acordo passou a integrar o ordenamento interno brasileiro quando da aprovação do DL 30/94 e da promulgação do Decreto Legislativo nº 1.355/94, com vigência a partir de 01.01.95, feriu o princípio constitucional

do respeito ao ato jurídico perfeito, sendo, portanto, passível de rescindibilidade sob o fundamento no inciso V, do art. 485, do CPC. III - O INPI é parte legítima para propor ação rescisória na defesa da manutenção do ato administrativo por ele emanado e modificado em virtude do acórdão rescindendo. IV - O acordo TRIPS tornou-se cogente, no Brasil, apenas em 1º de janeiro de 2000. V - O Brasil, país em desenvolvimento, não renunciou o direito de postergar a aplicação do acordo TRIPS por mais quatro anos, prazo automático de acordo com a previsão contida no art 65.2, beneficiando-se do período de transição para a aplicação de alguns compromissos previstos no referido acordo. VI - A Lei nº 9.279/96 restou silente quanto ao aumento de prazo de validade das patentes concedidas sob o amparo do CPI - Lei nº 5.772/71, não obstante, como norma transitória, determinar que aos pedidos em andamento fossem aplicadas as regras nela contidas. VII - Considerando que no caso em apreço a Patente PI 9001271-2 não era mais “um pedido em andamento”, não deve a mesma ser beneficiada com a extensão do prazo de vigência para 20 (vinte) anos. VIII - Ação Rescisória procedente. Embargos de Declaração do INPI acolhidos para antecipar os efeitos da tutela.” TFR2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, Ação Rescisória 2008.02.01.005769-4, 25.06.2009.

“Desencadeado o prazo decadencial de 15 anos previsto no artigo 24 do Código de Propriedade Industrial, não pode o mesmo ser suspenso pela propositura de ação destinada a alterar o registro. Mesmo porque este tem efeito constitutivo e o prazo da garantia flui a partir do depósito, não podendo ser suspenso por medida liminar. – Recurso provido. Decisão reformada” TRF-2 -1ª Turma, Des. Clélio Erthal, AG 90.02.06888-3, DJU 17.09.1991.

### ***Realização do mandato constitucional***

Segundo o disposto no art. 5º XXIX da Constituição, o privilégio será temporário, e compatível com o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do País. Para realizar o preceito de TRIPs tem-se que levar em conta, assim, esse condicionante do direito interno.

### ***Doutrina Pertinente***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 14 ] § 1. 5. - Aumento de prazo. Direito Intertemporal. Prorrogação. Especialmente, Cap. VI, [ 14 ] § 1. 4. - Extinção de Direitos: questão intertemporal do Código.

TPI1946 Vol. II, no. 159, p. 560 e seg.

## [B] PRAZO DOS MODELOS DE UTILIDADE

TRIPs não prevê a patente de *modelo de utilidade*, nem lhe estabelece restrições ou prazos mínimos. Assim, é de livre fixação a vigência nesta natureza de patente.

Note-se que o tratamento diferencial com relação ao prazo de vigência (quinze anos) é compatível com os princípios constitucionais da *isonomia* e da *capacidade contributiva*. Ou seja, a partir do momento em que é preciso obter uma propriedade sobre um bem de produção com *menor contributo mínimo* (ato inventivo ao invés de atividade inventiva), faz sentido que o hiato de tutela seja correspectivamente reduzido.

## [C] A CONTAR DO DEPÓSITO

Note-se a data da qual se conta o termo final para efeitos do *caput* deste artigo: o *depósito* (vide o art. 20).

O termo inicial da eficácia da proteção *compensatoria* será provavelmente posterior, na forma do art. 44: “entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente” No entanto (Art. 44§ 1º) “Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração”.

Tanto a eficácia *interditória* quanto a *penal* nascem do momento da concessão da patente em diante, na forma do art. 38. Assim, o *depósito* será a base para o cômputo do termo final para efeitos do *caput* deste artigo mas não exatamente o termo inicial da proteção.

## Precedentes Judiciais

“O deferimento de patente é ato complexo, que não pode ser praticado ou suprido por decisão judicial (...). Tanto o antigo artigo 24 da Lei n.º 5.772-71, quanto o atual artigo 40 da Lei n.º 9.279-96, são claros em estabelecer que o prazo de vigência da patente é computado a partir do depósito, **ostentando caráter meramente declaratório o pronunciamento administrativo que defere tal privilégio**”. TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2008.02.01.003021-4, DJ 23.09.2008.

### [C] A EXCEÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA MÍNIMO

O parágrafo único prevê um prazo de vigência mínimo a contar da concessão. Veja-se que este dispositivo não se limita ao disposto por TRIPs, sendo uma singularidade da lei nacional. Se corresponde aos limites dispostos na Constituição para o prazo de patentes é questão não resolvida, mas objeto de questionamento específico nas ADI 5061 e 5529 em trâmite perante o STF.

Deve-se, no entanto perceber que o dispositivo transfere o ônus da inação estatal a um segmento específico do público: a concorrência. Assim, é o competidor atual ou potencial do titular da patente que será privado de entrar no mercado, por conta da demora da autarquia. A responsabilidade *objetiva* do estado por suas inações e ineficiências é subjetivada em pessoas determinadas, confrontando o preceito da isonomia.

Não obstante o dispositivo é incompatível com a ordem jurídica pois retira a segurança jurídica da sociedade quanto ao acesso ao domínio público: não se permite saber, com exatidão, quando será possível ingressar num determinado mercado.

Assim é que, *quando se aplicar a hipótese de exceção prevista neste parágrafo*, será garantido ao titular uma vigência que corresponda a um mínimo de 10 anos para a patente de *invenção* e 7 para a de *modelo de utilidade*, a contar da concessão da patente (art. 38 § 3º). Esta extensão é uma exceção ao regime de vigência geral, destinada a suprir carências do sistema administrativo, e como qualquer regime excepcional, constricto às exatas condições de sua aplicação.

### [D] QUANDO SE APLICA A EXCEÇÃO

Só haverá a aplicação do prazo mínimo de vigência nas hipóteses e que o INPI, **exclusivamente por mora sua**, diferir a concessão de forma que o prazo restante não atenda a regra de dez anos e sete anos, respectivamente.

As razões que impedem a aplicação do prazo mínimo seriam [i] a existência de *impedimento judicial*, que tornasse impossível ao INPI examinar o pleito; ou [ii] força maior, que tornasse impossível ao INPI examinar o pleito.

Ou seja, se a essência dos mais de dez anos (hipótese da patente de invenção) de trâmite do processo administrativo tiver causa, e.g., (a) nas diversas exigências

feitas ao pedido defeituoso, (b) no uso da prerrogativa de divisão de pedidos com o fito abusivo, e (c) nas modificações voluntárias do quadro reivindicatório etc, por óbvio que a hipótese é de aplicação da regra geral do art. 40 *caput*.

Veja-se que a única hipótese de incidência deste tipo eivado de inconstitucionalidade, é a responsabilidade *exclusiva* do INPI. Não pode o depositante co-responsável pelo atraso ser beneficiado com a extensão do termo final da vigência de sua patente, pois tal engendraria enriquecimento ilícito.

Ou seja, na hipótese de *concausa* (colaboração da mora entre o administrado e a Administração), seria a hipótese de aplicar o *caput* do art. 40, sem prejuízo do interessado perquirir, judicialmente, eventual compensação econômica junto ao INPI.

## ***Precedentes Judiciais***

### ***Só se aplica quando o atraso se deve exclusivamente ao INPI***

“Ademais, a requerente, ao abandonar a esfera administrativa para acionar a máquina do Poder Judiciário, impossibilitou o Órgão Administrativo de prosseguir no exame da questão. (...) almejada proteção inicia-se no momento do depósito, podendo o inventor tomar as medidas judiciais necessárias para afastar qualquer violação a seu direito após a concessão da patente. A patente, da forma como foi concedida, não é um direito natimorto. Pois a nossa legislação conferiu efeitos retroativos à data do seu depósito, podendo o seu titular promover ações necessárias à defesa do seu direito” Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, Medida Cautelar Inominada de nº 15222, DJ 20.02.2009.

“Aliás, comente-se aqui que tal garantia de prazo mínimo a partir da concessão da patente é dispositivo especial na nossa legislação, não encontrando correlato em vários países do mundo. É dizer, nossa legislação, nesse passo, é muito mais generosa do que qualquer outra. A generosidade, entretanto, encontra limites na demora da concessão por motivos alheios à ingerência da autarquia federal” TRF2, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, AMS 2005.51.01.507058-6, DJ 12.12.2008.

“Nossa legislação - o antigo CPI e a atual LPI - confere efeitos retroativos à data do depósito de patente, ou seja, uma vez concedida a patente, ela gera efeitos desde a data do seu depósito como deve ser no caso da patente PI 8103484-9. A regra prevista no parágrafo único (sem a ressalva) do artigo 40 da LPI é uma exceção, como já exposto, cabível somente para os casos em que ocorre uma demora excessiva na concessão da patente e que é atribuída exclusivamente ao INPI, fato que não se verifica no presente caso”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, voto vista do Des. Abel Gomes, AMS 2005.51.01.507058-6, DJ 12.12.2008.

“Já foi afirmado aqui, por diversas vezes, que a interpretação literal é, de todas as técnicas interpretativas, aquela que pode levar a um resultado mais “pobre” em termos de alcance jurídico das tutelas disponibilizadas pelo sistema jurídico. Conforme disse acima, a análise que se faz no presente julgamento deve cingir-se tão-somente à adequação, ou não, de medida liminar em sede de mandado de segurança que visa à cassação de ato administrativo que aplicou a ressalva disposta na parte final do parágrafo único do art. 40, da LPI. Não quero aqui fazer uma análise exauriente da matéria, repito. Mas a mim me parece que a interpretação literal pretendida pela agravada, a respeito do citado dispositivo, não é a melhor. Afinal, a persistir tal interpretação, à luz do princípio da separação dos poderes, quando é que o administrador público estaria “impedido” pelo juiz de exercer seu munus administrativo? A resposta seria negativa, conduzindo à conclusão de que a parte final do dispositivo remanesceria como “letra morta”. Ora, se o administrador não pode eximir-se de apreciar a matéria que lhe é submetida sob o pretexto da existência de pendência judicial sobre ela, em respeito ao princípio da separação dos poderes, a situação descrita na parte final daquele dispositivo, se ocorrente, seria inquinada de inconstitucional, como, aliás, vemos alegada em diversos feitos submetidos à apreciação deste Tribunal, em que se alega a violação de tal princípio mediante a sustação, pelo juízo impugnado, do processamento administrativo vindicado. (...) Tenho que o legislador pretendeu, com a ressalva aposta na parte final do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96, excluir exatamente os casos sobre os quais pende demanda judicial daqueles em que a demora na concessão da patente pudesse ser atribuída exclusivamente ao órgão de registro patentário” TRF-2, 1ª Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Márcia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

## *Do risco de abusividade na medida*

“Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardaram a extinção da vigência da patente e se prepararam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitime tal extensão. Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Márcia Helena Nunes, AMS 2006.51.01.524783-1, DJ 12.12.2008.

## *Da aplicação intertemporal do dispositivo*

Introduzido como novidade na Lei de 1996, o dispositivo encontrou hipóteses de pedidos depositados no âmbito da lei anterior<sup>129</sup>. Aplicar-se-ia o benefício a tais casos?

As questões ocorrem especialmente no caso em que os pedidos versavam sobre matéria não privilegiável em face da lei anterior<sup>130</sup>. O INPI indeferiu tais pedidos, mas por, força de decisões judiciais transitadas em julgado, foi determinado - à Autarquia - o prosseguimento da análise de patenteabilidade, superada a proibição pela nova lei.

Durante a tramitação das ações judiciais que visavam declarar a não incidência da proibição legal - que duraram mais de uma década, o INPI não deu continuidade ao exame dos recursos administrativos, interpostos da decisão de indeferimento dos pedidos. Assim, só após muitos anos de interrupção da fase administrativa, o INPI analisou o mérito dos pedidos de patente, e as concedeu com vinte anos de vigência a partir do depósito, aplicando a atual LPI.

---

129 Vide artigo de BARBOSA, Pedro Marcos Nunes Barbosa. “O art. 40 da LPI como propulsor de uma patente perene”. Rio de Janeiro: Revista Facto - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades, 9ª Edição, Setembro/Outubro 2007.

130 Art. 9º “Não são privilegiáveis”: “b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação”; “c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação”.

As titulares das patentes ajuizaram outra série de demandas pleiteando a aplicação do parágrafo único do artigo 40, para que o direito de exclusividade tivesse vigência de 10 anos a partir da concessão. Entre os argumentos suscitados, o de que haveria uma patente “nati-morta”, não tendo havido de outro lado impedimento judicial à apreciação dos recursos administrativos. O INPI teria se absterido de prosseguir o processo, na constância do procedimento judicial, sem na verdade ter sido impedido de fazê-lo.

Houve reação judicial negativa a certas de tais pretensões, levando em conta o efeito indenizatório retroativo das patentes, uma vez concedidas, e o desequilíbrio entre direitos e obrigações no caso de uma extensão que faria somar dezenas de anos ao privilégio.

Insta destacar que o argumento de que uma patente concedida com o prazo já extinto, importaria num “nada jurídico”, não passa de uma falácia. Com a decisão administrativa de concessão tanto é possível (a) remeter royalties ao exterior, se tal for o caso, com base na titularidade; e (b) intentar pretensões compensatórios contra terceiros que fizeram uso irregular da tecnologia. O único aspecto prejudicado, nesta hipótese, seria a tutela interditória. Entretanto, como em geral o mercado aguarda o deslinde de tais feitos antes do ingresso na seara mercantil. Ou seja, mesmo sem o poder jurídico de inibir, os fatos acabam por tornar tal pretensão despicienda.

## *Precedentes Judiciais*

### *Indicando a inaplicabilidade da lex nova*

“Assim sendo, para que seja possível a aplicação da LPI, é necessário que o pedido de depósito no Brasil ou da prioridade seja efetuado no lapso temporal compreendido entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que o depósito sub-judice foi realizado em 15 de maio de 1981, razão pela qual deve ser aplicado o Código de Propriedade Industrial. **III** – Inexistindo no Código de Propriedade Industrial uma redação ou uma regra semelhante a do artigo 40, parágrafo único, da LPI, estabelecendo um prazo mínimo de vigência da patente, logo, o prazo de vigência da patente deve ser iniciado a partir da data do depósito e não a partir da data de concessão”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC Aluisio Mendes, AC 2004.51.01.511945-5, DJ 27.03.2009.

## ***Indicando a abusividade da pretensão em face das restrições constitucionais***

“Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada garantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevalência ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. TRF2, 1ª Turma Especializada, AI 2007.02.01.013465-9, JC Márcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008.

“(…) De outro lado, em casos como o vertente, a prosperar a tese da agravada, este Tribunal estaria impedindo outras empresas de utilizar o objeto dos registros patentários vindicados, que foram lançados como “novidade” no mercado no ano de 1979. Quanto vejo esta data, fico me perguntando qual seria o benefício em se proibir a apropriação de “tecnologia” antiga no mercado brasileiro. Como se poderia impedir outras empresas de comercializar uma tecnologia inserida no mercado há cerca de 30 (trinta) anos? A meu ver, tal conclusão atentaria, em princípio, contra o objetivo anteriormente transcrito da nossa Carta Constitucional, quanto ao desenvolvimento do País(…) ” TRF-2, 1ª Turma Especializada, AI 2006.02.01.012341-4, JC Márcia Helena Nunes, DJ 16.12.2008.

“(…) Por outro lado, não se perca de vista também, que ao se conceder o prazo de 10 (dez) anos à patente da impetrante a partir da data da concessão, como ela pretende, e sem causa legal, na realidade se estará dando vigência de um prazo superior a 30 (trinta) anos, o que certamente ultrapassa o prazo de vigência previsto no antigo CPI e da atual LPI” TRF-2, 1ª Turma Especializada, voto vista do Des. Abel Gomes, AMS 2005.51.01.507058-6, DJ 12.12.2008.

# Capítulo V

## Da Proteção Conferida pela Patente

### Seção I

#### Dos Direitos

#### Art. 41 Extensão da exclusiva

**Art. 41.** A extensão da proteção conferida pela patente [a] será determinada pelo teor das reivindicações[b], interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos[c].

#### *DIREITO ANTERIOR*

Não há.

#### *[A] A EXTENSÃO DA PATENTE*

A exclusividade que resulta da patente encontra uma série de limitadores; vide, *por exemplo*, o art. 43. Este artigo 41 trata de um desses limitadores/delimitadores, que é o escopo das reivindicações. Primeiro de tudo, se obtém como exclusiva nada mais do que inicialmente se expôs e (nos limites do art. 32) se reivindicou: é a regra da *congruência*.

Mas o exame pode ter alterado significativamente o inicialmente exposto e finalmente requerido, por exemplo, para excluir tudo aquilo que havia, nas reivindicações, ainda do estado da técnica. Assim a exclusiva é definida pelas reivindicações constantes da carta-patente, e não das do pedido publicado.

Não obstante, também é comum (e ilegal) que os depositantes voluntariamente alterem os quadros reivindicatórios ao longo do processo administrativo. Quando tais práticas são lícitas, por óbvio que a modificação no quadro reivindicatório foi para *minorar* seu escopo (ou para esclarecê-lo) o que faz com que a *extensão* da exclusividade tenha como base o quadro que foi analisado no exame.

A relação entre o direito que tem o titular da patente e o exercício de terceiros da mesma indústria passa necessariamente pelo teor da patente; os Precedentes Judiciais mostram que é corrente o engano de se comparar o *produto* ou o *processo industrial* utilizado pelo titular e o do réu. Nas hipóteses de conflitos na seara farmacêutica e agroquímica, também é corriqueiro o engano de realizar o cotejo pelas bulas/registros sanitários. Tal comparação é uma incontinência lógica. A exclusividade que o titular tem não é do seu próprio produto, mas do teor da patente (que pode não corresponder ao produto).

Não obstante, como se verá nos comentários ao art. 186, é possível haver tutela para além do reivindicado, quando for da *fattispecie* da excepcional hipótese da contrafação por equivalência.

## [B] TEOR DAS REIVINDICAÇÕES

As reivindicações, que são tratadas pelo art. 25, constroem a exclusividade, na sua complexidade elaborada. São elas a medula *jurídica* da patente, e sua interpretação é um exercício jurídico.

Ferramenta de profunda tessitura técnica, toda patente é um instrumento jurídico. É tarefa indeclinável do jurista<sup>131</sup> sua adequada interpretação. Muitos autores apontam para similitude entre as reivindicações de uma patente e as mensurações de uma escritura imobiliária: o fato de que o conteúdo das medições é do domínio do agrimensor não exclui o dever do jurista – advogado ou juiz – de extrair as conclusões jurídicas de tal documento, de determinar se a venda é *ad corpus* ou *ad mensuram*, e assim por diante.

---

131 Diz a Suprema Corte dos Estados Unidos em *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996): “The construction of a patent, including terms of art within its claim, is exclusively within the province of the court”. MacQueen, Hector; Waelde, Charlotte; Laurie, Graeme *Contemporary Intellectual Property*, Oxford, 2008, p. 368 aponta para a contínua uniformização nos parâmetros de interpretação de patentes entre os vários países.

Tem-se notado que alguns juízos acabam delegando ao *auxiliar* a tarefa de analisar as reivindicações, o que é perigoso e errado. É claro que em disciplina que extrapole a sapiência jurídica deve o juízo contar com a ajuda do perito, mas deve, também, realizar controle de sua atividade, na qualidade de *peritus peritorum*.

Certo é que a tarefa do agrimensor é dele exclusiva, como temos enfatizado abundantemente, e daquele que tiver exata competência técnica<sup>132</sup>:

O parâmetro de substantividade do exame, que indica o Supremo, certamente se aplica tanto à esfera administrativa quanto, e - por ainda mais razão -, ao exercício de formação pericial de prova. A patente, não só pelo interesse das partes no processo, mas em face do interesse público na concessão de direitos *erga omnes*, cujo potencial de exclusão afeta toda a sociedade, exige substantividade e exatidão.

No caso vertente, a perícia – se realizada por um só engenheiro, seja qual for sua especialidade – já deixa de satisfazer o padrão de substantividade que a lei brasileira e a jurisprudência apontam como impositiva. Quando a perícia é realizada por um engenheiro sem formação em qualquer das especialidades que são versadas na patente, ofende-se claramente àquilo que o mestre Cândido Dinamarco classifica como *direito público ou cívico* à prova adequada.

Esta ofensa é, no nosso entender, não só uma simples impropriedade processual, mas, devido ao empenho constitucional em que um monopólio só seja emitido quando presentes *substantivamente* os requisitos legais, um atentado ao devido processo legal. Há interesse público coletivo em que uma patente nula seja assim determinada segundo a melhor prova possível.

Assim, instruído pelo perito sobre a matéria técnica, cabe ao jurista – nunca, jamais nunca ao perito – interpretar a patente. Educado pelo perito onde está no Caso específico a novidade, atividade inventiva, etc., o Tribunal se põe na posição de um intérprete hábil a realizar a tarefa, sem delegação do seu dever de *ler a patente*<sup>133</sup>.

132 BARBOSA, Denis Borges e MACHADO, Ana Paula Buonomo. A Qualificação Necessária dos Peritos em Ações de Nulidade de Patente. Revista Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n° 89. Rio de Janeiro: ABPI, jul-ago 2007, p. 47-48.

133 Africa do Sul, Supreme Court of Appeal, Sappi Fine Papers (Pty) Ltd. v ICI Canada Incorporated (519/89) [1992] ZASCA 58; 1992 (3) SA 306 (AD); (30 March 1992) “Accordingly, in order to enable the Court to construe the specification properly it must be instructed by expert evidence as to the state of the art in the field to which the invention relates, as it was at the relevant date (Gentiruco AG v Firestone SA (Pty) Ltd 1972 (1) SA 589 (A), 614 E-F) . In this way the Court is placed, as far as possible, in the position of the skilled addressee. In this connection, too, the Court should bear in

## Precedentes Judiciais

### O juiz lendo a reivindicação

“No ponto, destaco os termos da reivindicação do depósito do modelo de utilidade, assim descrito (fl.27): “(...) As plantadeiras existentes até o presente momento caracterizam-se por estrutura semelhante porém não permitindo a flexibilidade do conjunto distribuidor de sementes e adubo, que trabalha sempre em posição fixa em relação ao solo, o que termina por ocasionar um plantio inadequado em virtude de eventuais obstáculos e/ou irregularidades do solo. Com o intuito de solucionar tal inconveniente desenvolveu-se a presente invenção, implementando-se um conjunto flexível para a distribuição de adubo e sementes que, por suas características, se mantém sempre à mesma distância em relação ao solo, fazendo com que a distribuição de sementes e adubo seja feita de forma regular e uniforme”. (grifei) Em razão disso, acolho a exegese imprimida no art. 41 da referida legislação (...) A meu sentir, tanto o relatório descritivo quanto o pedido de depósito do modelo de utilidade do autor explicitam que se tratava de um invento aplicado sobre as plantadeiras já existentes, mas que se propunha melhorar a eficiência e a produtividade do plantio de sementes e de aplicação de adubo ao solo, mediante o emprego da inovação relativa ao conjunto flexível acoplado à estrutura-base (...)” TJRS, 13ª Câmara Cível, Des. Breno Pereira da Costa Vasconcellos, AC 70006751424, 02.12.2004.

“Desta forma deve ocorrer o apostilamento do quadro reivindicatório de modo que uma nova reivindicação única tenha no preâmbulo o texto da reivindicação 1 original e seja caracterizada pela matéria definida na reivindicação 2 (introduzida por “caracterizado por”), tendo a redação já acima exposta, ou seja: “DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE CABECEIRA E PESEIRA DE CAMA compreendendo um componente macho (1), com a forma de tronco de cunha vazada com dimensões superiores maiores (menores) que as inferiores, soldado na cabeceira ou peseira (3), sendo envolvido por um componente fêmea (4), de mesma forma, soldado na longarina (6), caracterizado por possuir o componente macho (1) a seção transversal em forma de “C”, com orifícios centrais (2) para disposição do cordão de solda na cabeceira ou peseira e por possuir o componente fêmea (4) a mesma seção transversal, porém com dimensões que permitem

---

mind that the skilled addressee is someone who is expected to bring reasonable intelligence to bear upon the language of the specification and who, while not required to struggle unduly with it, is to make the best of it and not to adopt an attitude of studied obtuseness (see *Holmes JA in Letraset Ltd v Helios Ltd 1972 (3) SA 245 (A), 251 A, quoting Colman J in the Court a quo*”).

o envolvimento do macho (1), e com um rasgo interno (5) para aplicação de solda pelo lado interno da longarina (6).” No mesmo sentido é o pronunciamento do Perito, também já aludido, ou seja: “A reivindicação da patente da empresa Ré deverá ser modificada, nos termos propostos pelo INPI, para que a proteção à invenção fique restrita ao aperfeiçoamento estético do móvel, na medida em que oculta a solda dos seus elementos de fixação após a montagem da cama. Assim procedendo, cessa o conflito de interesse entre as partes, pois os elementos de fixação utilizados pela empresa Autora têm uma concepção tal que torna a solda aparente após a montagem da cama. Desta forma a empresa Autora não está infringindo a proteção garantida à empresa Ré, pela Lei de Propriedade Industrial, porque sua concepção está compreendida no estado da técnica, como ficou demonstrado pelas anterioridades apresentadas no laudo.” (fl. 261) Assim sendo, em face da restrição acima, a ser feita ao âmbito da patente, acarretando a possibilidade de a Autora continuar a trabalhar em seus móveis da forma como vinha fazendo, o que não infringe a proteção da patente concedida à Ré, a Apelação deve ser conhecida e parcialmente provida” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 200051010019489, DJ 15.12.2006.

### **[C] INTERPRETAÇÃO COM BASE NO**

#### **RELATÓRIO DESCRITIVO E NOS DESENHOS**

Neste excerto a narrativa legal traduz um comando hermenêutico próximo ao conceito de interpretação sistemática. O relatório e os desenhos (quando existirem) representam a exposição do invento – o “a solução técnica para um problema técnico” (art. 10) – e sua revelação para atendimento ao requisito da suficiência descritiva (art. 24). Como é o relatório que dá sua contribuição ao conhecimento da sociedade, é só dele que se pode determinar o escopo da exclusividade (as reivindicações).

Assim, lêem-se as reivindicações (o que o titular ganha de exclusividade) à luz daquilo que ele deu em troca à sociedade (conceito de sinalagma). Num plano mais constrito, o relatório, desenhos e reivindicações devem constituir um todo coerente e fechado, autorreferente, sobre o pano geral do estado da técnica. Uma das funções do exame é de garantir essa natureza eficaz e coerente da patente.

Assim, prescrevem-se as seguintes máximas de interpretação:

[a] a interpretação deve atentar para a natureza complexa das reivindicações e sua relação com o relatório descritivo;

[b] não se leva em conta a intenção (*animus subjetivo*) do titular da patente ao formular as reivindicações, mas a mesma objetividade de exame que se aplica (no nosso sistema) aos textos legais, levando em conta o *propósito a que a patente se destina* (obter a exclusividade de uma determinada solução técnica para um problema técnico);

[c] tanto para as palavras e expressões técnicas e não técnicas, adotar-se-ão em princípio as acepções correntes, dicionarizadas, seja no trâmite normal da língua, seja (no caso de enunciados técnicos) nos repatórios técnicos;

[d] no entanto, se no relatório descritivo constar glossário específico, a acepção desse glossário deve ser utilizada; e

[e] na hipótese de haver mais de um sentido dentre os indicados nos itens anteriores, a acepção escolhida deve ser a que seja mais consistente com o relatório descritivo, sendo certo que as reivindicações serão sempre lidas à luz do relatório descritivo.

## ***Precedentes Judiciais***

“A reivindicação n. 1 – também chamada de principal, traz os aperfeiçoamentos de forma global, descrevendo o funcionamento da “invenção”. As reivindicações subseqüentes, teoricamente, seriam dependentes da reivindicação principal n. 1, porque teriam como escopo o detalhamento de algum mecanismo descrito superficialmente na reivindicação principal (...). Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patente? Como disse acima, as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, assim como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial. A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente (...). Todavia, o estado da técnica veio absolutamente “misturado” às características descritas como inovadoras da dita máquina de lavar tanquinho, de forma a reclamar uma interpretação sistemática e teleológica para se entender, exatamente, o escopo daquilo que a patente visava a proteger. O INPI, partindo de uma

interpretação “global” do quadro reivindicatório, entendeu de proteger a máquina exatamente com aquelas características. A redação do quadro reivindicatório veio de tal forma descrito que o leitor, que não tivesse lido o título do pedido, teria a impressão de que foi a própria depositante quem inventou a máquina de lavar tanquinho, de forma que não se consegue evidenciar, de forma clara, o que já existia no estado da técnica e o que foi acrescido pela depositante, senão após a leitura do relatório descritivo”. TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EIAC 2001.51.01.536605-6, DJ 11.02.2009.

### *As reivindicações limitam o direito*

“Assim, pode-se concluir que o privilégio decorrente da patente está limitado, objetivamente, pelas reivindicações que integram o pedido, sendo que a exclusividade de uso refere-se apenas à tecnologia mencionada, e não a qualquer outra. No caso em apreço, a carta patente concedida ao recorrente lhe garante, pelo período de vinte anos, o uso exclusivo do método para restauração de componentes plásticos automotivos em geral, tal qual descrito a fls. 31. Todavia, cabe destacar que tal privilégio não garante à autora-apelante o direito exclusivo de restaurar componentes plásticos automotivos, mas tão somente o direito de fazê-lo através do método apresentado, desde que não haja contrafação da idéia inventiva. (...) Portanto, o privilégio concedido à recorrente não tem o condão de impedir todo e qualquer processo de lixamento e colagem de peças plásticas automotivas, mas apenas aqueles que se utilizam da técnica por ela desenvolvida. É a chamada patente de processo que, na lição de Denis Borges Barbosa, “dá a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do resultado assinalado - mas não dá, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo” (in “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, Editora Lúmen Júris, 2a ed., 2003, p. 390). Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, não é toda e qualquer fase prevista no procedimento descrito em suas reivindicações que está abarcada pela proteção da patente, posto que tal entendimento implicaria no absurdo de se conceber que todo aquele que se propusesse a lixar peças plásticas automotivas para a retirada de pequenos defeitos (“primeira fase” - quadro de fls. 03/04) precisaria obter um contrato de licença da autora-apelante” TJSJ, 5ª Câmara de Direito Privado, Des. Erickson Gavazza Marques, AC 994.02.017108-0, DJ 18.08.2010.

“Uma vez mais vem à baila a questão do ‘estado da técnica’ e do critério estabelecido como base para determinar a semelhança. O laudo pericial do engenheiro José Vmicius Abrão expressamente não utilizou as reivindica-

ções das patentes como critério de comparação. De fato o perito descreve: 'O objetivo deste laudo é apresentar de forma clara e sucinta alguns fatores que possam vir a comprovar ou não a reprodução parcial, total ou sua similaridade, do material (desenhos, disquetes, zips, manuais e objetos) apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado nas dependências da empresa Atcan Engenharia e Representações S/C Ltda, localizada na rua Pará, número 571, Bairro Colina, no município de Santa Bárbara D'Oeste -SP, constante dos autos como prestadora de serviços para a empresa Requerida (ffs. 1212). Perceptível que o escopo da perícia restou mal direcionado. Ainda que houvesse identidade absoluta entre elementos tal circunstância nada representa normativamente. E que a reprodução é lícita em inúmeras hipóteses (patentes vencidas, procedimentos de conhecimento comum ou aquisição de tecnologia), A questão não é de mera confrontação. A questão é de cotejo para que se demonstre circunstância de valoração jurídica, qual seja a reprodução de objeto de exclusividade" [Sentença citada no acórdão]" TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Des. James Siano, AC 994.05.049985-7, 06.10.2010.

### *Não se compara o produto do autor com o do reu, mas deve se ler as reivindicações*

"O art. 41 da LRP [sic] estabelece que "a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos". Oportuna a lição de Douglas Gabriel Domingues: "Gama Cerqueira, nos idos de quarenta, asseverava: 'O valor e a sorte do privilégio dependem das reivindicações que um escritor considera como a alma da patente. As reivindicações fixam o objeto da invenção e constituem a media do direito do inventor, tudo gira em torno delas. A investigação da novidade no exame prévio, as oposições aos pedidos de patente, as ações contra os infratores do privilégio, as questões relativas à validade da patente, tudo se concentra nos pontos característicos reivindicados pelo inventor. A interpretação do privilégio cifra-se nas reivindicações, tal como constam do processo, dos laudos técnicos e do despacho de concessão do privilégio. A descrição e o desenho podem esclarecer as reivindicações, mas não suprem a sua deficiência, a suas falhas e omissões. O que consta da descrição, se não constar das reivindicações, é como se não existisse. Ao contrário, o que delas constar prevalece, embora não conste da descrição" (Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Douglas Gabriel Domingues, Editora Forense, p. 92). O Ato Normativo 127/97 do INPI, no tópico 15.1.3.2.1, que trata das reivindicações independentes, estipula na alínea "d" que "as reivindicações

independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão ‘caracterizado por’, um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica” (Op. c/f., p. 94). A prova técnica deixou de estudar os processos de produção patenteados, segundo o que fora reivindicado e acima do estado da técnica, em comparação com os processos de produção da empresa G-Tec, a fim de que se pudesse demonstrar de forma rigorosa a necessária correspondência apta a confirmara suposta violação do direito que seria objeto de tutela. Observa-se que o perito ao ser questionado se “levou em consideração os métodos já conhecidos por ocasião dos depósitos de patente, bem como o padrão da técnica na época em questão”, respondeu que “não se trata do objetivo do trabalho” (f. 3905 do 17º v. da cautelar, apenso ao 2º da principal). Ora, mas sem a identificação do que já está no estado da técnica não há como se saber com o devido grau de certeza o que fere ou não o privilégio protegido que justamente se encontra na reivindicação e após a expressão “caracterizado por”. Nas últimas informações complementares do perito (f. 3938/3967 do 17º v. da cautelar), quanto à PI 8904813-0 ele torna à carga para tentar definir a total similitude do processo pelo produto final, mas não sendo o produto protegido e sim o processo, não há como admitir tal apreciação, porque inafastável genericamente a possibilidade de que procedimentos distintos atinjam produtos semelhantes ou mesmo idênticos” TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Des. James Siano, AC 994.05.049985-7, 06.10.2010.

“Quanto ao mérito, relevante para caracterizar a violação do direito da autora não é o fato de os produtos serem idênticos em sua forma ou não, mas a existência de efetiva reprodução das características que a patente protege. Oportuno, no tópico, transcrever a lição de Pontes de Miranda: “O que a lei pune é o fato da ofensa à propriedade industrial. Para que se dê, não é preciso que o produto obtido pelo infrator seja idêntico ao produto que a patente protege, nem é preciso que seja o mesmo que o processo patenteadado aquele que se empregou. O bem tutelado é o bem incorpóreo, suscetível de forma diferentes que lhe conservam a identidade. Desde que apenas se dá forma diferente ao bem incorpóreo que foi objeto da patente, há infração: a propriedade industrial é propriedade sobre bens incorpóreos e não sobre bens corpóreos. Os exemplares entre si podem ser diferentes; se o bem incorpóreo persiste o mesmo, a propriedade é ofendida se quem conseguiu o exemplar ou os exemplares não tinha direito ao uso do bem incorpóreo. Bem parca e frágil seria a tutela da propriedade industrial se somente protegesse produtos concretamente distintos, em vez de proteger o bem incorpóreo, quaisquer que sejam as informações conseguidas e conseguíveis. (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Vol. 17. Campinas: Bookseller, 2002, pg. 307.” (grifei). A semelhança referida, no entanto, caracteriza violação à

patente. Evidente que a reprodução não autorizada abarcou não só a forma do produto, como uma de suas características essenciais: a colocação de válvula abaixo do nível da água. Conclusão que emerge do simples cotejo entre o modelo constante na carta patente, fls.26/38 e fotografias e notas fiscais do produto contrafeito e colocado no mercado pelo requerido, fls. 37/40, cujas semelhanças autorizam a conclusão de que, tecnicamente, o bebedouro fabricado pelo apelante era semelhante àquele patenteado pelo recorrido, embora as dimensões fossem diferentes, como referido no laudo pericial de fl.54. (...) Evidente, portanto, que a característica essencial do denominado “bebedouro para suíno ecológico” patenteado pela autora foi reproduzida pelo requerido. Em razão disso, aplicável a exegese do art. 41 da referida legislação, verbis: “Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.” TJRS, 20ª Câmara Cível, Des. José Aquino Flôres de Camargo, AC 70015420813, 12.07.2006.

“(…) A perícia foi superficial nesse aspecto, vez que ausente fundamentação científica ou qualquer indicação da metodologia utilizada na comparação dos equipamentos, assim como insuficiente em dados técnicos a teor do contido no art. 41 da Lei nº 9279/96. Ao juiz incumbe a busca da verdade real (art. 130 do CPC) no sentido de elucidar o resultado de todos os processos de nulidades que se encontram declarados no INPI, para que a prestação jurisdicional possa alcançar a satisfatividade das pretensões vertidas pelas partes. Ao contrário, colhe-se nos autos prova pericial que se baseou apenas no exame e vistoria dos equipamentos produzidos pelos litigantes, porém sem que fosse analisada a questão invocada sobre o estado da técnica, notadamente em relação aos produtos existentes no mercado estrangeiro e que foram amplamente noticiados pela parte ré. Veja-se que os quesitos formulados pela ré (de nºs 5 a 13, fls.401-407, vol.II) tratavam de fustigar o tema sobre o estado da técnica, porém sem resposta adequada do perito judicial que apenas se utilizou do exame visual dos produtos da autora e aqueles apreendidos da ré deixando de examinar a questão do estado da técnica, em relação aos produtos similares já existentes no mercado estrangeiro.” TJRS, Ac 70017338096, Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, DES.<sup>3</sup> Angela Terezinha De Oliveira Brito, 31 de maio de 2007.

***Ser titular de pedido de patente não  
impede violação de patente alheia***

“Pedidos de abstenção da prática de ato ilícito e de condenação ao pagamento de indenização fundamentados em alegada violação, por parte dos réus, da patente PI 9801251-7, titulada pelo autor desde 1998. A prova dos autos é inequívoca no sentido de que os réus produzem e comercializam válvula magnética recuperadora de vapores e gases idêntica à patenteada pelos demandantes, sem autorização. Contrafação configurada. 3. Tese dos réus de que seu direito à produção e comercialização da dita válvula estaria assegurado pelo requerimento de patente PI 0404057-0, depositado em 13.09.2004 junto ao INPI e até o presente momento não impugnado. Sem razão. Se o julgador a quo privilegiou a patente do autor em detrimento do pedido de patente dos réus, o fez com grande acerto. Confronto de mera expectativa de direito dos réus e direito reconhecido e confirmado titulado pelos autores, sendo que aquele jamais prevalece sobre este..” TJRS, 9ª Câmara Cível, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, AC 70026399196, J. 08.10.2008.



## Art. 42 Conteúdo Negativo da Patente

Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro [a], sem seu consentimento [b], de produzir [c], usar [d], colocar a venda [e], vender [f] ou importar com estes propósitos [g].

I - produto objeto de patente [h];

II - processo [i] ou produto obtido diretamente por processo patentado [j];

§ 1º - Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados neste artigo [k].

§ 2º - Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente [l].

### *DIREITO ANTERIOR*

CPI de 1945 (vigente até 1997) <sup>134</sup>

Art. 169 Violar direitos de privilégios de invenção:

---

134 Não havia no direito anterior definição do conteúdo da patente, o qual era indicado pelo teor do crime pertinente.

I – fabricando, sem autorização de concessionário ou cessionário, o produto que é o objeto de privilégio de invenção;

II – usando meio ou processo que é privilégio de invenção, sem autorização do concessionário ou cessionário;

III – importando, vendendo, expondo à venda, ocultando ou recebendo, para o fim de ser vendido, produto fabricado com violação de privilégio de invenção.

Pena – detenção de seis meses a um ano e multa de mil a quinze mil cruzeiros.

Art. 170 Violar direito assegurado por patente de modelo de utilidade:

I – fabricando, sem autorização de concessionário ou cessionário, modelo de utilidade que é objeto de patente;

II – importando, vendendo, expondo à venda, ocultando ou recebendo, para fim de ser vendido, modelo de utilidade fabricado com violação da patente.

Pena – detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros.

## ***DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE***

CUP Art. 5o quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.

TRIPS

ART.28 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem <sup>135</sup> com esses propósitos aqueles bens;

---

135 [Original do tratado] Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no Art. 6º. O artigo em questão é: Art.6 - Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

(6) b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.

2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

### **[A] DIREITO DE IMPEDIR TERCEIROS**

Este artigo prescreve os atos que terceiros estão proibidos de praticarem perante o titular da patente. Assim, de uma forma negativa, indicam o conteúdo jurídico do privilégio. Essa substância jurídica da patente é complementada pelo dito no art. 6º, que caracteriza o direito resultante da patente como de *propriedade*, descriptor que inclui igualmente elementos positivos, e não só os exclusivos do direito; uma série de outros dispositivos complementam a construção do conteúdo jurídico da patente.

O próprio texto de TRIPs sublinha a incompletude do presente artigo, ao indicar que necessariamente a patente também incluirá, pelo menos, “o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.”

Mais ainda, esse teor negativo é complementado pelos dispositivos penais do art. 183, que configuram, em conjunção com este art. 42, um complexo ilógico e desconforme<sup>136</sup>.

### ***Vertente Civil e penal***

A proteção das patentes tem vertente civil e penal. O conteúdo da exclusividade deste art. 42 é assim complementado pelas disposições penais da Lei 9.279/96, em extensão relevante, merecendo cuidadosa comparação entre o que é civilmente vedado e o que é penalmente punível.

Cabe lembrar que, embora o que esteja previsto apenas na lista civil não tenha amparo por procedimento criminal, em princípio o que constitua fato pu-

---

<sup>136</sup> Vale lembrar que os efeitos da interdição dos dispositivos penais terão repercussão civil, mas só se deflagram em caso de dolo.

nível na lista criminal tem repercussões no direito civil, embora só nas mesmas condições de voluntariedade – ou seja, como resultante de dolo.

É preciso frisar a diferença deste tipo de propriedade (sobre um bem de produção) do que aquele contemplado pelo art. 1.228 do Código Civil. Enquanto na propriedade civil há direitos *positivos* e *negativos*, na *fattispecie* do art. 42 do CPI/96, só se alberga direitos negativos. Tal significa dizer que até mesmo o proprietário, a depender da hipótese, pode não gozar do *direito* de usar a tecnologia. Tome-se como premissa o exemplo de um mercado regulado: se a ANVISA não registrar o produto objeto da patente, nem mesmo o titular do privilégio poderá *usar*, *gozar* ou *dispor* do bem.

### ***Doutrina Complementar***

TPI2010, vol. II, cap. VI., [ 18 ] § 10.2. (D) A autonomia do *ius prohibendi* em face da boa fé.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. “Direito Civil da Propriedade Intelectual: o caso da usucapião de patentes”, 3ª Edição, Lumen Juris, 2016.

### ***Precedentes Judiciais***

“É certo que referida ação penal privada foi julgada improcedente tendo em vista que o crime de contrafação alegado não foi reconhecido porque não se verificou a “imitação fiel” do produto patenteado (fls. 112/116). Todavia, não menos certo é o fato de que os requisitos sopesados e considerados para adequação do tipo legal nas ações penais não são os mesmos exigidos para o reconhecimento da responsabilidade e do dever de indenizar no âmbito civil(...)” TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. Neves Amorim, AC 176.071-4/8-00, DJ 30.09.2008.

“No caso, a ré comercializou produtos acondicionados em embalagens que violam a patente dos autores, o que é direito destes impedirem, independentemente de quem tenha sido a responsável pelo acondicionamento. Nesse aspecto, correto o resultado da lide. Apesar a ré não ser quem fabrica tais produtos e embalagens, ao comercializar o produto final em suas lojas, incide em conduta tipificada no artigo 42 e §1º, da LPI, sendo que o último prevê que é também assegurado aos titulares das patentes “impedir que terceiros contnbuam para que outros pratiquem os atos referidos neste

artigo”. Contudo, a conduta da ré, no caso em questão, não enseja indenização. O artigo 44 da LPI prevê o direito do titular da patente de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, o que não ocorreu propriamente. A ré não fabrica ou explora as embalagens que violam a patente dos autores, nem as adquire de terceiros. Essa adquiriu e comercializa produtos como cobertores, toalhas, colchas e artigos afins, que vieram acondicionados nestas embalagens, ou seja, comercializa o produto final. Restou comprovado nos autos que a ré não comercializou nem comercializa as embalagens em si, o que seria uma situação distinta. A atividade da ré é a comercialização dos produtos inseridos nesta [produtos de cama e mesa, como cobertores, toalhas, colchas e artigos afins]. Ainda que se possa alegar que a ré obteve alguma vantagem com a violação, porque as embalagens deixavam os produtos mais interessantes ao consumidor final, o que não parece verossímil, o fato é que esse seria ínfimo, tendo em vista que a ré não explora o comércio de embalagens, o que ficou confirmado pela prova oral e laudo pericial realizado. Dessa forma, não há contradição em condenar na abstenção da conduta, mas não condenar na indenização. A ré ao adquirir os produtos não cometeu qualquer ato ilícito [artigo 186, do CC de 2002]. Ao adquirente de produtos de terceiros para a revenda é razoável exigir que esse se certifique da procedência dos produtos que comercializa e eventual violação de direito de terceiro. Porém, não é razoável exigir que, além de se certificar quanto à regularidade dos produtos em si, se responsabilize pelo controle de eventual proteção jurídica da embalagem em que estes estão acondicionados. A ré, conforme laudo pericial [fl169], comercializa mais de 10 milhões de itens, não parecendo viável tal exigência. Nota-se, ainda, que não se trata de embalagem com design conhecido ou notório, ou embalagem com referência à marca ou logotipo característico de uma determinada empresa que pudesse levantar suspeita na ré de que estas violavam direitos de terceiros, mas sim de embalagens aparentemente comuns. Além do mais, apesar de a embalagem que possui algum diferencial no seu design ou utilidade, ser passível de proteção como desenho industrial, ou até mesmo como patente, junto ao INPI, tal proteção não é comum, sendo no cotidiano utilizada apenas para proteção de embalagens com design realmente diferenciado ou utilidade prática peculiar”. TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Enio Santarelli Zuliani, AC 394.436.4/4-00, DJ 24.07.2008.

“O que se pretende na presente ação de indenização é a reparação de danos supostamente decorrentes da comercialização por parte dos requeridos de produto que “apresenta grau de identidade quase total com o equipamento patenteado pelo requerente”. (fls. 03). Razão não assiste ao autor/apelante. Como bem observou o Magistrado monocrático a ré/apelada, assim como o autor, possui uma patente do equipamento que comercializa “ Desparafusadeira Hidráulica Hammer HMT010” – patente 8.201.326-8 regular-

mente fornecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Portanto, a fabricação e comercialização do referido equipamento estava autorizada por patente conferida por órgão competente. E mais, a prova pericial realizada em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa (fls. 114/122) – diversa da unilateralmente trazida aos autos pelo autor, demonstra que os equipamentos não são idênticos. Para tanto afirmou o Expert: “...diante das evidências constatadas e acima expostas através das respostas aos quesitos, o equipamento do Autor é um equipamento mecânico formado por eixos e engrenagens diversas, e o equipamento do réu é um equipamento hidráulico, portanto, de acionamentos distintos. Tanto é que o próprio Instituto INPI, assim entendendo, concedeu patentes a ambos – Autor e Réu”(...)” TJPR, 6ª Câmara Cível, Des. Prestes Mattar, AC 635.271-0, 14.06.2011.

***Tabela Comparativa dos verbos, o extrato  
jurídico da tutela: âmbito civil/penal***

Teor civil	Tipo Penal
“produzir objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patenteado”	“fabricar”
usar Processo	“usar meio ou processo”
“usar produto objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patenteado”	-
-	“exportar”
“Vender objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patenteado”	“vender”
“colocar à venda objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patenteado”	“expor a venda”

-	“ter em estoque”
-	“ocultar para utilização com fins econômicos”
-	“receber para utilização com fins econômicos”
“importar com o propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou de vender objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patentado”	“importa produto para utilização com fins econômicos que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”
“impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”.	“Fornecer componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente”.
-	“ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente”
-	“utilização de meios equivalentes ao objeto da patente.”

### ***A interdição nasce com a patente***

O art. 42 enfatiza que é a concessão da patente que fundamenta a interdição. Não o depósito, não o processo administrativo em curso, ou qualquer outro fato.

### ***Precedentes Judiciais***

“Embora a agravante invoque os dispositivos legais constantes na Lei de Propriedade Industrial, não há como negar que se trata de mera expec-

tativa de direito, na medida em que o artigo 42 assevera que somente a patente tem o condão de impedir que terceiro produza, use, coloque a venda, venda ou importe produtos objeto de patente. Sem dúvida, como bem observou o Magistrado a quo, o registro do pedido de patente gera certo privilégio ao seu requerente, nos termos do artigo 44 que assegura o direito de indenização pela exploração indevida do objeto, ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente (...) o depósito de um invento gera uma expectativa de direitos durante as fases de seu encaminhamento administrativo” TJPR, 17ª Câmara Cível, Des. Fernandl Vidal de Oliveira, AC 0561162-7, Julgado em 29.04.2009

### ***Regras de interdição***

Os tipos deste artigo são regras incondicionadas de exclusão. Os atos listados são preceitos de interdição que não estão, *como tais*, condicionados a qualquer elemento subjetivo ou condições especiais dos terceiros colhidos pela vedação. A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*. Aqui não se tem qualquer caso de concorrência *desleal*, mas *interdita*.

As vedações decorrentes do preceito penal não serão jamais de responsabilidade objetiva; dependem para a cominação do tipo do elemento dolo. Não aqui. A responsabilidade civil pela infração *também* não está livre do elemento subjetivo pertinente e dos demais pressupostos da restituição patrimonial. Aqui não. Há interdição, com ou sem responsabilidade civil <sup>137</sup>.

No entanto, considerem-se os limites intrínsecos e extrínsecos do direito: [1] o art. 43, [2] o art. 40 quanto à prazo, [3] a restrição territorial da patente ao território brasileiro através do princípio de independência das patentes da CUP (Art. 4º bis), [4] as licenças compulsórias do art. 68 e seguintes, [5] as regras de caducidade, [6] a inoponibilidade subjetiva constante do art. 45.

---

137 GAMA CERQUEIRA, TPI1946, vol. II, p. 665, quanto à pretensão negatória: “Não importa, nesta ação, indagar se o réu agiu de boa ou de má-fé, nem se pretende possuir qualquer direito sobre a invenção. A ação independe, também, da prova de prejuízo”.

## ***Precedentes Judiciais***

### **A boa-fé na contrafação**

“(…) A condição de terceiro de boa-fé da ré – segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação – é completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercialização de produtos não licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagação poderia ter alguma pertinência para efeito de indenização, não deferida, no entanto, em primeiro grau” TJPR, 14ª Câmara Cível, J.C. Albino Jacomel Guérios, AC 735.681-8, J. 16.06.2011.

“Manutenção da sentença também no que respeita a improcedência do pedido formulado em face de TWO MAHANA MOTOS LTDA – ME, porque provado nos autos que apenas revendeu as motocicletas de fabricação da BRASIL E MOVIMENTO, constatando-se, ainda, que lhe era impossível conhecer a contrafação, que só pôde ser aferida cabalmente após a realização de perícia. (...) De fato, restou demonstrado os autos que a atuação da 2ª ré TWO MAHANA MOTOS LTDA.-ME estava limitada a revenda da motocicleta de fabricação da primeira Ré, valendo destacar que não era de fácil aferição a contrafação levada a efeito pela primeira Apelante, tanto que sua constatação definitiva somente pôde ser alcançada depois de realizada a prova pericial” TJRJ, 15ª Câmara Cível, AC 694683920068190001, DJ 25.02.2011.

### ***Restritividade dos tipos***

Os elementos do direito negativo constantes deste artigo são típicos e insuscetíveis de analogia. Neste contexto o Direito da Propriedade Intelectual merece a mesma análise do Direito Penal e do Direito Tributário, pois o princípio da legalidade estrita, da tipicidade e taxatividade é o que garante a salvaguarda, respectivamente, do contribuinte, do acusado, e da sociedade. Primeiro, por razões de política legislativa, os direitos do gênero do presente são, sistematicamente, restritos:

“acarretaria insegurança nas relações jurídicas e seria entrave à circulação dos bens, uma vez que os poderes e faculdades exóticos, passíveis de criação pela imaginação humana, seriam oponíveis erga omnes. Tais entraves estariam, por sua vez, relacionados à possibilidade de se constituírem situações jurídicas inconvenientes e, até mesmo, nefastas sob ponto de vista econômico-social.

Esta indesejável circunstância seria, ainda, robustecida pelas dificuldades de se possibilitar o prévio conhecimento de terceiros acerca da existência de figuras atípicas onerando a coisa<sup>138</sup>”

Depois, não é possível a criação de direitos *erga omnes* por operação de analogia:

“...não pode haver o livre recurso à analogia: não há nomeadamente lugar para uma analogia juris, ou analogia a partir do conceito de direito real, para enquadrar nesta tipologia situações que a lei lhe não refere. Como tivemos ocasião de assinalar, isso seria própria da tipologia exemplificativa, que ficou arredada, já”<sup>139</sup>

Por fim, tratando-se de direitos constituídos sempre como exceções à liberdade geral de iniciativa, os direitos de exclusiva da Propriedade Intelectual são tratados sempre de forma restritiva. Dessa forma, enquanto o rol do art. 42 é sempre taxativo e merece leitura literal, o rol do art. 43 é exemplificativo e outros princípios, valores, regras (por exemplo advindas de outras Lei como a de Cultivares) e postulados podem maximizá-lo no caso concreto.

### ***Doutrina pertinente***

TPI2010 vol. II, cap. VI, [ 13 ] § 2 . - O conceito de propriedade em face das patentes.

Especialmente vide Cap. VI, [ 13 ] § 2. 3. - O conteúdo da exclusividade no CPI/96.

### ***Precedentes Judiciais***

Atenção para o *numerus clausus* do *caput*:

“Mais do que discutível - se ela mesma pediu registro para o genérico, aliás, há convir que ela própria age de modo diverso em relação ao que afirma - a tese levantada a fl. 598: de que, na vigência da patente, a licença para medi-

138 GONDINHO, André Pinto da Rocha Osorio. Direitos Reais e Autonomia da Vontade: o princípio da tipicidade dos direitos reais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 46.

139 ASCENSÃO, José de Oliveira. A Tipicidade dos Direitos Reais. Lisboa: 1968.

camentos daquela ordem (genéricos) não poderia ter lugar. Pode sim, segundo a legislação própria, no interesse da própria coletividade” TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Luis Ambra, AI 471.278-4/3-00, J. 14.12.2006.

#### Um foco correto no reivindicado

“Descabido o argumento de que a máquina plantadeira seria de domínio público. A proteção legal da patente não recai sobre a plantadeira de tração animal, mas sim sobre o Modelo de Utilidade depositado pelo demandante no INPI, consistente em um sistema flexível para a distribuição de adubo e sementes acoplado às tradicionais plantadeiras de tração animal, estas sim de domínio público” TJRS, 9ª Câmara Cível, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, AC 70015765647, J. 20.12.2006.

#### Um errôneo foco na ação de produzir e vender em detrimento do reivindicado

“No mais, a lide acaba por supostamente trazer como fato de alta relevância se a patente (n. 8506015) se refere ao “material de reforço” ou a “combinação/composição” utilizada até a feitura e confecção do mencionado material de reforço. Entrementes, tenho que este debate acaba por abstrair-se de praticidade jurídica. O que a carta patente protege, lógico, é a impossibilidade de fabricação e comercialização de produto igual ao da patente. Ora, aqui é que se centra o direito, aqui é que está a proteção (*lato sensu*). O desvio da alteração leva para um prisma fora do ocorrido (ou não ocorrido). Discute-se, aqui, a prática (sobre o âmbito civilista) de contrafação ou não. Lógico, a toda evidência, que a definição do que é que está patenteado possui sua relevância, mas não de forma isolada e sim contextualizada. Ou ainda, o que se impede não é a mesma utilização do “material de reforço” ou da respectiva “combinação”. O que a carta patente - e por consequência, o manto legal e, ainda por consequência, esta demanda impõe é a proibição de fabrico e comercialização de produto agraciado pela mencionada carta protetiva. Aqui, pois, é o cerne e ponto de importância vital para o deslinde da contenda. Neste item é que o debate e o decisório deve centrar raízes” TJRS, 13ª Câmara Cível, Des. Roberto Carvalho Fraga, AC 70006871818, J. 29.06.2004.

## [B] CONSENTIMENTO

O que faz tais ações se tornarem vedadas é a falta de consentimento do titular. Em oposição, as ações listadas no art. 43 podem fazer-se licitamente sem qualquer consentimento dele<sup>140</sup>.

Só se exige consentimento onde a *anuência* é legalmente exigível; quando o produto é fabricado, ou o processo é usado, sem que a lei imponha o consentimento do titular – por exemplo, quando sob licença compulsória, ou ao abrigo de uma das limitações do *fair usage*, ou quando a patente expirou ou não existe no país *a quo* – o consentimento é *irrelevante*. O núcleo do consentimento é o poder de negá-lo, e a lei não exigirá consentimento onde esse poder não exista.

De outro lado, a falta de consentimento, quando ele é exigido, implica sempre num poder de interdição: com ou sem culpa do terceiro, em quaisquer situações onde o consentimento se negue, caberá a tutela interditória, inclusive mediante cominações.

Uma interessante hipótese é a do consentimento *implícito*. Um titular de patente notando que um terceiro está a praticar contrafação fica inerte por anos, ou envia diversas notificações e não toma providências judiciais. A depender do caso concreto, pode-se estar diante da *supressio*.

## Doutrina Complementar

TPI vol.II, Cap. VI, [13] § 2. 6. - Poderes do titular - a noção de “consentimento”

## Precedentes Judiciais

“Examinada a cadeia de acontecimentos e de vínculos contratuais existentes entre as partes, resta claro que não se trata de contrafação. Ninguém produziu mercadoria sem autorização da autora, usando sua marca. O que houve foi a liberação no mercado, pelas rés, de peças cuja produção foi determinada pela autora, que, no entanto, por elas perdeu o interesse,

---

140 Vide Vaver, David, Consent or No Consent: The Burden of Proof in Intellectual Property Infringement Suits (July 4, 2011). Intellectual Property Journal, Vol. 23, p. 147, 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1878681>

abandonando-as (além de não pagar pelos serviços prestados pela segunda requerida). APELO DESPROVIDO. UNÂNIME” TJRS 9ª Câmara Cível, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, AC 70025199787, J. 30.07.2008.

“Tal pretensão não pode ser antecipada com base no contrato de licença firmado entre os litigantes, porque ele se encontra suspenso e poderá, inclusive, ser considerado nulo no caso de o mandado de segurança ser julgado desfavoravelmente aos agravantes; mas sim, pelo direito que a Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14.5.96) confere ao titular da patente em impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza ou coloque à venda o produto. ‘Deste modo, o pedido de tutela específica, para ser deferido, deveria apresentar os requisitos exigidos pela Lei de Propriedade Industrial, quais sejam, comprovar a efetiva titularidade da patente, a ausência de consentimento para a fabricação ou comercialização do produto e a existência de contrafação. ‘Na espécie, em que pese estar comprovada a titularidade da patente pelos agravantes, ausentes estão as provas da falta de consentimento para a fabricação e/ou comercialização do produto patenteado e, por conseqüência, a contrafação. ‘É que, pelo inc. IV do art. 43 da Lei n. 9.279/96, o produto fabricado e/ou colocado no mercado interno com o consentimento do titular da invenção está, em tese, salvaguardado da contrafação. ‘Portanto, dúvida persistindo sobre a existência, ou não, de consentimento dos agravantes para que a agravada produzisse e/ou colocasse à venda o produto patenteado, e, se havia, o momento em que se revela a mudança dessa atitude, de modo a propiciar à recorrida a exata conclusão da violação, não do contrato, mas da lei de propriedade industrial, a demonstrar a presença da prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, inviável se torna, desde logo, o deferimento da antecipação da tutela específica almejada” TJSC, 3ª Câmara Cível, Des. Eládio Torret Rocha, AI 2001.008096-6, J. 31.10.2002.

“34. Nesse contexto, a controvérsia limita-se, na realidade, à admissibilidade ou não da importação paralela das lentes por parte da ré, considerando a exclusividade da autora para a exploração da marca em território nacional, a legislação local e os acordos internacionais atinentes à propriedade industrial. 35. E, nesse aspecto, a despeito da exclusividade da autora para a exploração da marca no Brasil, concludo ser lícita a importação paralela levada a cabo pela ré, pelas razões a seguir expostas. 36. O argumento dos que defendem a ilegalidade da importação paralela baseia-se em uma interpretação a contrario sensu do inciso III art. 132 da Lei 9.279/96: Art. 132:0 titular da marca não poderá Art. 132:0 titular da marca não poderá: III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§s 3o e 4o do art. 68.’ 37. Assim, em uma interpretação a contrario sensu, se o produto foi colocado no mercado interno sem o seu consenti-

mento, pode o titular da marca impedir a livre circulação do produto. 38. No caso dos autos, a ré importou as lentes de contato diretamente de um distribuidor autorizado pela titular da patente para explorar a marca em Hong Kong. A autora não comprovou que aquela outra distribuidora estivesse proibida de exportar produtos das marcas em questão para o Brasil. 39. Portanto, não se pode afirmar que o produto tenha sido introduzido em nosso mercado sem o consentimento da titular da marca. O consentimento estava implícito, na medida em que a outra distribuidora também tinha licença para explorar a marca, não comprovada qualquer proibição à exportação para o Brasil” TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. José Carlos Ferreira Alves, AC 406.271.4/0-00, 09.03.2010.

### *A questão da supressio*

“A quantidade de reproduções e re-interpretações da aludida obra para os mais diversos fins - de resto, exemplificada pelos documentos trazidos pela demandada (fls. 352/372) - efetivamente demonstra que, se legalmente não se encontra ainda a criação em domínio público (nos termos do artigo 41 da Lei nº. 9.610/98), seu uso comum e persistente ao longo do tempo já seria suficiente, quando menos pela *supressio* ou *verwirkung* e caso se entendesse pela ausência da cessão, a impedir a atual pretensão. Como ressalta S. PATTI (*Verwirkung* in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sezione Civile*, Tomo XIX, 4ª Ed., Torino, UTET, 1999, p. 723), a respeito dessa figura específica, “*la Verwirkung è un istituto, elaborato dalla giurisprudenza tedesca, che comporta la perdita del diritto soggettivo in seguito alia inattività del titolare, durata per un periodo di tempo non determinato a priori, ed alia concorrenza di circostanze idonee a determinare un affidamento meritevole di tutela in base al principio di buona fede.*” Logo, e ainda que se revele impossível em atenção aos limites objetivos da demanda e às peculiaridades do caso, afirmar que os direitos patrimoniais relativos ao monumento “Cristo Redentor” pertencem à Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, diante da renúncia expressa do antecessor dos representados pela autora aos “direitos de reprodução” da obra, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da demandante era mesmo de rigor, razão pela qual, no tema principal, nega-se provimento ao recuso” TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Des. Vito Guglielmi, AC 0103897-94.2007.8.26.0100, 15.03.2012.

### **[C] PRODUIZIR**

A primeira das figuras reservadas é a de *produzir* o objeto patenteado; se for um um objeto e não uma atividade, o elemento coberto pela reivindicação só

poderá ser trazido àquelas características descritas pelo titular, ou sob seu consentimento. Note-se que não é o *todo* o produto que é feito tornado exclusivo, mas são apenas aqueles elementos do produto *cobertos sob a reivindicação* que são de produção exclusiva pelo titular.

Pode o objeto patentado ser reparado ou transformado por terceiros? É questão árdua de resposta incerta. Entretanto, deve-se partir da premissa da licitude do ato quando a origem da aquisição do produto patentado for conforme à liceidade ante o princípio da exaustão dos direitos.

Quando a patente é de *produto*, a exclusividade de produzir abrange todo e qualquer processo de produção, inclusive novos processos inventados após a invenção do produto.

### ***Doutrina pertinente***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 13 ] § 2. 8. - Análise dos tipos civis e penais  
– Produção

### ***Precedentes Judiciais***

“Patente. Disfunção erétil. (...) Princípio ativo específico - Tadalafil - componente principal do medicamento Cialis. Inexistência de infração aos direitos de patente da ré, ora apelante, sobre o PI 1100088-0 (princípio ativo sildenafil - medicamento Viagra), eis que não existe no relatório descritivo da carta de patente informações relativas a propriedades físico-químicas, composição da formulação e indicação das variáveis importantes na definição de compostos inibidores de PDE5 (que não os compostos da fórmula I), de modo a possibilitar sua fabricação por técnico no assunto; portanto apenas os inibidores de cGMP PDE do grupo das “pirazolopirimidinonas” para o tratamento da impotência” estão reivindicados na patente. Acerto da sentença. Livre comercialização de produto da apelada no território brasileiro. Desprovisionamento do recurso” TJRJ, 18ª Câmara Cível, Des. Roberto Felinto, AC 2005.001.32621, Julgado em 18.10.2005.

#### Reparos e uso de componentes

“Assim, tanto pela contestação como pelo depoimento pessoal do representante da ré, restou plenamente confortada a alegação da autora de que,

não obstante a demandada não fabricasse o dispositivo protegido pela propriedade industrial, ela vendia em separado o sulcador com mecanismo de corte-de-palha, adaptando-o às máquinas dos seus clientes, de diversas marcas, quando estes a ela recorriam com o intuito de melhorar o desempenho de seus equipamentos agrícolas, em face das peculiaridades do solo da propriedade rural onde eram utilizados. E somente esse ato, embora possa, a uma primeira vista, parecer inofensivo, já que as peças utilizadas pela ré são de fabricação da própria autora, que disponibiliza o seu comércio para a reposição dos elementos desgastados ou estragados das suas próprias máquinas, na verdade implica ofensa à propriedade industrial, violando o disposto no art. 42, caput, da Lei 9.279, nas modalidades “usar, colocar à venda” e “vender”, sem o consentimento da titular do direito, o produto protegido. Isto porque, aqueles produtores que já possuem uma semeadeira e vêm na empresa ré a possibilidade de adaptar um sistema mais eficiente para o corte da palha às suas próprias máquinas acabam por deixar de adquirir os equipamentos produzidos e vendidos pela autora, gerando-lhe prejuízos financeiros” TJRS, 10ª Câmara Cível, Des. Paulo Antônio Kretzmann, AC70022351928, J. 27.03.2008.

“Pelo que se verifica dos autos, inexistente, efetivamente, qualquer indício de que a agravada estaria fabricando e comercializando o produto do qual a agravada seria detentora do direito de patente, conforme restou consignado na decisão agravada, senão vejamos; “Com efeito, não se infere dos elementos trazidos à colação, pelo menos em sede de cognição sumária, não exauriente, que a ré estaria fabricando e colocando no mercado produto que reúne as características do modelo de utilidade (usina de lama asfáltica) que a autora possui titularidade e, ao contrário do que sustenta a parte autora a reforma de equipamentos danificados a priori não configura violação ao direito de patente. (...) Como alegado pela agravada a mesma não estaria fabricando nenhum tipo de produto, afirmando que somente reformaria equipamentos que serviriam para aquele fim, inexistindo nos autos qualquer indício neste sentido, mas apenas afirmações da agravante. Além disto, efetivamente, não se infere qualquer prejuízo, como bem afirmado pelo magistrado a quo na decisão objurgada, para que a perícia não seja realizada no momento processual oportuno, em razão de que qualquer fabricação e comercialização dos produtos indicados na inicial, “usina móvel hidrostática de pré-misturado betuminoso e agregado (usina de lama asfáltica e micro pavimento asfáltico)” não se deterioram ou desaparecem de uma hora para outra, não se podendo dizer que a reforma ou recondição dos já existentes, seria ofensa à Lei de Patentes, vez que qualquer oficina mecânica ou retífica, poderiam ser assim responsabilizadas” TJPR, 6ª Câmara Cível, Des. Prestes Mattar, AI 705.715-0, J. 08.02.2011.

## [D] USAR

Usa-se do *processo* e/ou do *produto* patentado. O exercício do processo tutelado sem consentimento, sempre infringirá este artigo.

Já o uso de produto patentado sofre uma distinção. O *uso* abrange as utilizações por terceiros, que não produziram o *produto*. Pela ação reipersecutória da interdição, são eles também colhidos pela exclusividade. Assim, aquele que usa de produto que foi fabricado por terceiros, sem consentimento do titular, igualmente será sujeito a interdição, embora nem sempre, e dificilmente, à responsabilidade civil. Para que o seja, será necessário demonstrar a culpa nesse uso violador.

Averbe-se não ser possível a incidência do tipo sobre consumidores. Como a propriedade incidente sobre os bens de produção advinda do art. 42 do CPI/96, versa sobre o direito de excluir *terceiros*, é preciso interpretar o tipo de maneira restritiva. Assim, acaso um consumidor (e, portanto, não um concorrente) esteja de boa-fé no uso de material contrafeito (que ele crê ser de origem genuína), não há que se falar na tutela de interdição, e há de se prestigiar a teoria da confiança.

Aliás, não há poder de interditar o uso de terceiros quando já houve *exaustão de direitos*, sob o art. 43, IV ou VI, ou 68 § 4º. Ou seja, quando o titular do direito já teve oportunidade de haver sua parte do retorno do investimento, atribuível àquele item específico, em uma operação econômica anterior, que foi consentida.

## *Doutrina pertinente*

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 13 ] § 2. 9. - Uso de produto fabricado e [ 13 ] § 2. 10. - Uso de meio ou processo

## *Precedentes Judiciais*

### Uso de produtos fabricados sem consentimento

“No caso, a ré comercializou produtos acondicionados em embalagens que violam a patente dos autores, o que é direito destes impedirem, independentemente de quem tenha sido a responsável pelo acondicionamento.

Nesse aspecto, correto o resultado da lide. Apesar da ré não ser quem fabrica tais produtos e embalagens, ao comercializar o produto final em suas lojas, incide em conduta tipificada no artigo 42 e §1º, da LPI, sendo que o último prevê que é também assegurado aos titulares das patentes “impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo (...)” TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, AC 394.436.4/4-00, DJ 12.08.2008.

“Equipamento patenteado pelo autor. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva. A ré encomendou a fabricação de equipamento cuja patente assegurava ao autor os benefícios da propriedade industrial. A requerida é a parte legítima passiva e não a empresa que agiu a seu comando. Utilização, sem o consentimento, dos equipamentos patenteados pelo autor, razão pela qual deve ser acolhido o pleito indenizatório. Manutenção do valor da indenização. Apelo e recurso adesivo desprovidos” TJRS, 6ª Câmara Cível, Des. Ney Wiedemann Neto, AC70036416840, 29.07.2010.

## **Limites de razoabilidade à responsabilidade civil**

“Ao adquirente de produtos de terceiros para a revenda é razoável exigir que esse se certifique da procedência dos produtos que comercializa e eventual violação de direitos, de terceiro. Porém, não é razoável exigir que, além de se certificar quanto à regularidade dos produtos em si, se responsabilize pelo controle de eventual proteção jurídica da embalagem em que estes estão acondicionados” TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, AC 394.436.4/4-00, DJ 12.08.2008.

## **Uso inocente pode ser impedido, mas não leva à responsabilidade civil**

“Ré que atua no comércio de varejo, adquirindo de seus fornecedores os produtos já acondicionados nas referidas embalagens - Ausência de comprovação de dolo na conduta da ré - Ato ilícito não caracterizado - Ré que desconhecia a contrafação das embalagens, as quais não possuem características distintivas, sendo aparentemente comuns. (...) Não restou comprovado o dolo da apelada, ou seja, que adquiria e comercializava as embalagens contrafeitas com pleno conhecimento desta condição, com intuito de prejudicar os autores ou, ainda, que fabricava tais produtos. No âmbito civil, os apelantes fundamentam a obrigação de indenizar da recorrida no art. 159 do Código Civil de 1916, que dispõe que: “Aquele que, por

ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”. Necessária, portanto, a comprovação da culpa para caracterização do ilícito civil, o que não ocorreu no caso em comento. Para aferição da culpa, devem-se ter em conta padrões médios de conduta, dos quais a apelada não se afastou. Conforme se depreende dos autos, a apelada adquiria os produtos finais de seus fornecedores já acondicionados nas referidas embalagens contrafeitas. Destaque-se que as embalagens de propriedade dos apelantes não possuem um design especial, logotipo distintivo, cores específicas ou qualquer outra forma de identificação: são embalagens aparentemente comuns, de plástico transparente. Não é razoável exigir da apelada, grande magazine de varejo, que verifique a situação jurídica de cada componente do produto fornecido, principalmente se a contrafação não é aparente como ocorre no caso em análise. Deve-se lembrar, mais uma vez, que as embalagens são mero acessório do produto principal comercializado pela recorrida. Em razão das partes não atuarem no mesmo segmento de mercado, evidente que não há que se falar em concorrência desleal e desvio de clientela. O usuário final que adquire um produto da apelada não o faz em razão da embalagem em que ele se encontra, ainda que uma possua uma facilidade a mais que a outra, tal fator não é determinante na escolha do consumidor, pois o que realmente lhe interessa é o seu conteúdo. Não comprovada, assim, a prática de ilícito pela apelada contra o direito dos apelantes, não há como condená-la ao pagamento de indenização” TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, AC 994.02.033567-2 (276.318.4/5-00), 30.03.2010.

## **Se o uso é não inocente, cabe responsabilidade civil**

“Uma vez reconhecida a violação ao direito de patente do autor, à medida que a ré adquiriu de empresa não licenciada pelo detentor do direito de patente os produtos protegidos, impõe-se a obrigação da ré de indenizar os danos causados, nos termos do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial, bem como arts. 186 e 927 do Código Civil. Danos materiais comprovados, a serem apurados em liquidação de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 8. Danos morais não configurados, não se vislumbrando ofensa à honra subjetiva do autor, diante das circunstâncias fáticas. 9. Desprovimento dos recursos” TJRJ, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 0060840-95.2005.8.19.0001 (2009.001.55589), J. 13.01.2010.

“COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRODUTOS CONTRAFEITOS. PRÁTICA ILÍCITA QUE DEVE SER OBSTADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. UTILIZAÇÃO DE DENOMINAÇÃO, COR E DESIGN SEMELHANTES AOS PRODUTOS DE OUTRA EMPRE-

SA DE MODO A CONFUNDIR O CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM BASE NO ART. 210, DA LEI 9.279/96. LAUDO PERICIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1- Comprovado que os produtos comercializados pela ré se tratam de produtos contrafeitos, é pertinente a determinação judicial no sentido de obstar a prática ilícita por parte da infratora, que deverá se abster de estocar, expor à venda e vender tais produtos. 2- O ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial constitui ato de concorrência desleal, sendo que a simples utilização de denominação, cor e design semelhantes à de outrem, de modo a confundir o consumidor, levando-o a pensar que ambos provêm do mesmo fabricante, de marca conhecida, é suficiente para gerar prejuízos à proprietária da marca(...)" TJMG, 9ª Câmara Cível, Des. Pedro Bernardes, AC 1.0452.01.001475-4/001, DJ 22.04.2008.

"A sua vez, de uma simples análise do material depositado em juízo, cuja reprodução fotográfica instrui a peça de ingresso (f. 06 e 08), infere-se, sem maior esforço, a identidade de forma e desenho com aqueles fabricados pela apelante. A meu aviso, dúvidas não há que as apeladas comercializaram calçados idênticos aos fabricados pela apelante, sendo certo que a legislação regente, conforme asseverado anteriormente, visa impedir a comercialização de produto contrafeito, podendo tal prática induzir o consumidor a engano, fazendo-o supor que ambos provêm da mesma origem, ainda que se trate de produtos distintos. Registra-se que as próprias apeladas afirmam, em sua contestação, que também comercializam os calçados da apelante que, por ser de melhor qualidade, têm preço mais elevado (f. 236), colacionando notas fiscais retratando tais compras (f. 246-254). Ora, se as apeladas comercializavam os calçados originais, fabricados pela apelante, tinham plena ciência de que aqueles fornecidos pela empresa New Way Indústria e Comércio de Calçados LTDA eram fruto de contrafação, considerando que a semelhança entre as sandálias é claramente perceptível, como já dito, o que ainda mais agrava a sua conduta, pois concorreram ativamente para a violação do direito de exclusividade de uso do desenho industrial da apelante. Com isso, à luz da legislação regente, dúvidas não pairam de que a conduta das apeladas, consubstanciada na comercialização de calçados idênticos àqueles de propriedade da apelante, deve ser coibida" TJMG, 9ª Câmara Cível, Des. Tarcisio Martins Costa, AC 1.0145.04.158153-2/001(1), DJ 13.10.2009.

## Uso de processo

"Noutros termos, embora aceite-se que a tecnologia hot melt não seja uma novidade, a criação de um método para possibilitar a sua aplicação espe-

cificamente na montagem de espelho retrovisor é possível de ser, tanto que patenteado em nome da autora agravada, caracterizando o aperfeiçoamento de uma tecnologia existente há muitos anos para aplicação em um fim específico, até então ignorado. Essa criação patenteada da autora agravada está sendo utilizada pela ré agravante, segundo apurado em outro processo (fís. 140), situação que, a se confirmar, caracteriza uma concorrência desleal produtora de danos à titular da patente” TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Des Ruitter Oliva, AI 265.911.4/6, 19.11.2002.

### **[E] [F] VENDER E COLOCAR A VENDA**

Só o titular pode vender ou oferecer à venda o produto patenteado. A lei foi generosa ao permitir o controle vertical dos atos comerciais profissionais (produção, venda, distribuição etc) ao titular ou aos seus licenciados, ao menos para o primeiro ato de exaustão.

No entanto, é entendimento tradicional no nosso Direito o de que a venda, exposição, etc. são acessórias da violação principal; não havendo fabricação ou uso de processo contra direito, não haverá lesão da patente. Por que? Pela ação do art. 43, IV e VI, (exaustão dos direitos), toda a venda, ou exposição à venda, efetuada após a primeira operação em que o titular teve ocasião de haver a parcela de seu investimento atribuível à unidade (assim, efetuada sob consentimento do titular), está fora do alcance da patente (vide observação no art. 28 de TRIPs).

### ***Precedentes Judiciais***

Denegando o jus perseguendi

“Desprovido pedido de recolhimento de produtos vendidos e suspensão de pagamento em licitação. Sentença não pode afetar direito de terceiros que legitimamente adquiriram produtos. Consolidação da propriedade de terceiro. Condenação restringe-se aos danos causados pela conduta ilícita(...). Quanto aos pedidos de suspensão do pagamento da licitação no Município de Assis/SP e retirada de todas as unidades dos logradouros públicos em que se encontram, não merece provimento. A ação é dirigida exclusivamente contra RETRICON, não podendo prejudicar direito de terceiros que hi-

gidamente adquiriram os produtos, configurando legítima propriedade de outrem. Especificamente quanto à venda pública, a autora não demonstra qualquer vício no procedimento licitatório. O fato da ré estar por lei proibida da comercialização por proteção de patente implica exclusivamente condenação indenizatória e, eventualmente, condenação criminal, mas não tem o condão de viciar a própria venda” TRF-4, 3ª Turma, Des. Maria Lucia Luz Leiria, AC 2004.70.01.002601-7/PR, DJ 17.08.2011.

Erroneamente: não considerando a exaustão de direitos, o titular passa a monopolizar – contra direito – as operações posteriores à primeira, onde recuperou seu investimento:

“E somente esse ato, embora possa, a uma primeira vista, parecer inofensivo, já que as peças utilizadas pela ré são de fabricação da própria autora, que disponibiliza o seu comércio para a reposição dos elementos desgastados ou estragados das suas próprias máquinas, na verdade implica ofensa à propriedade industrial, violando o disposto no art. 42, caput, da Lei 9.279, nas modalidades “usar, colocar à venda” e “vender”, sem o consentimento da titular do direito, o produto protegido. Isto porque, aqueles produtores que já possuem uma semeadeira e vêm na empresa ré a possibilidade de adaptar um sistema mais eficiente para o corte da palha às suas próprias máquinas acabam por deixar de adquirir os equipamentos produzidos e vendidos pela autora, gerando-lhe prejuízos financeiros. Enfim, é o caso de reconhecer que, sem o consentimento da autora e sem estar enquadrada em qualquer das hipóteses previstas no artigo 43 da Lei nº 9.279/96, a ré adquiriu no mercado o mecanismo e o adaptou para utilização em máquina para qual aquele produto não fora criado, violando a proteção obtida com a carta patente de privilégio de invenção nº 9101896-0. Agindo assim, a demandada contribuiu para que terceiro usasse irregularmente o invento (art. 42, caput, e §1.º, da Lei 9.279). O invento, por seu turno, constituiu um diferencial na resolução dos problemas encontrados na produção rural, sobretudo no plantio direto, inovando o estado da técnica, o que, de resto, já foi analisado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial e resultou na própria concessão da carta patente. Dessa forma, constatada a existência de utilização indevida dos produtos da autora, e, além disso, de prejuízos derivados dessa utilização, impõe-se a condenação da ré a reparar os danos sofridos pela parte ativa” TJRS, 10ª Câmara Cível, Des. Paulo Antônio Kretzmann, AC 70022351928, J. 27.03.2008.

## [G] IMPORTAR

O direito exclusivo aqui é o de importar *com o propósito de produzir, usar, colocar à venda, ou de vender objeto de patente ou produto obtido diretamente por processo patentado*. Não há qualquer exclusividade *específica* em importar o produto para uso próprio do importador (consumidor): em todos os casos a exclusividade recai sobre a importação preterintencional.

A madame que compra seu creme *caríssimo* demaquilante importado, a preço menos extorsivo, num sitio cibernético legítimo alhures, pagando a tributação incidente, não é contrafatora.

Neste caso, não há hipótese de invocar-se a exaustão do Art. 43, IV, pois ela só se aplica às operações internas ao país. Mas, quando a lei prevê *exaustão internacional* (art. 68 § 4º e art. 43, VI), a importação para uso próprio também não terá qualquer vedação com base num eventual uso infringente posterior.

## Precedentes Judiciais

“Consoante o artigo 42 da lei 9279/96 (Código de Propriedade Industrial), ao que se anota a fl. 7, “a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos” o produto por ela protegido. Aqui, portanto, nem haveria o que discutir; face às conclusões do laudo técnico a concessão da liminar é de rigor, ora fica deferida. Aqui, ao que a agravante coloca a fl. 7 in fine, a sibutramina é empregada com exclusividade pelos cessionários Abbott do Brasil e Medley para a confecção dos medicamentos Reductil e Plenty, respectivamente. Notoriamente conhecidos, empregados no tratamento da obesidade (fls. 6, 17. 125); campeões de venda, justamente, pela excelência da matéria-prima utilizada na sua fabricação, protegida pela patente. Imaginei, como único óbice à concessão da liminar, de tal produto tivesse sido autorizada a produção e comercialização de genéricos; a cujo respeito a proteção conferida pela legislação de propriedade industrial é sobremaneira mitigada, como se sabe....No artigo 3o da lei 9787 (deu nova redação a dispositivos da lei 6360, de 23.9.76) o próprio conceito de genérico (inciso XXI do artigo 3o) traz, em si, ínsita a ideia de não exclusividade da patente. Senão, confira-se: “Medicamento genérico - medicamento similar a um produto de referência ou inovador que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de ex-

clusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI". Quer dizer, como regra (isto é, "geralmente") produzido após "a expiração ou renúncia da patente"; mas tal princípio não sendo absoluto, a bem da coletividade exceções poderão haver, o teor da regra legal isso deixa ínsito(...)" TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Luis Ambra, AI 471.278-4/3-00, 14.12.2006.

"Segundo a petição inicial, a apelante havia obtido o Registro Especial Temporário para o produto "Acetamiprid" para finalidades específicas em pesquisa e experimentação e, segundo o Diário Oficial da União de 6 de outubro de 2003, formulou pedido de registro definitivo do produto denominado "Acetamiprid Técnico Agripec", produto este que é objeto de patente de invenção da apelada. Daí o ajuizamento da medida cautelar preparatória e, depois, da ação de conhecimento

A concessão do Registro Especial Temporário - RET não viola qualquer direito decorrente da patente de invenção. O art. 42 da Lei nº 9.279/96, que confere ao titular da patente o direito de impedir que terceiro, sem sua autorização, explore o produto, não se aplica aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração do prazo desta (Lei 9 276/96, art 43, VII) Mas a questão suscitada é se o requerimento de registro definitivo de um produto constitui, por si só, a violação da patente, ou se esta violação somente ocorreria com a produção, utilização, colocação à venda, venda ou importação do produto. O art 42 da Lei de Propriedade Industrial é claro ao estabelecer que na patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto diretamente por processo patenteada. Não inclui, entre os comportamentos violadores da patente, o mero pedido de registro de produto patenteado, até porque, ante a existência de patente anterior pertencente à apelada, tal requerimento, em tese, não poderá ser deferido. E se for deferido em desacordo com a lei poderá ser objeto de pedido administrativo visando a sua nulidade, ou então submetido à ação de nulidade, esta de competência da Justiça Federal (Lei 9 276/96, art. 57). Não seria possível, pois, com base apenas no fato de terceiro ter submetido pedido de registro definitivo de produto que é objeto de patente de invenção, reclamar preventivamente a condenação na abstenção de produzir, comercializar, exportar, importar, manipular ou utilizar o produto. Para obtenção dessa condenação suna necessário demonstrar que esse terceiro já o produz, comercializa, exporta, importa, manipula ou utiliza o produto, não que tenha simplesmente formulado pedido de registro definitivo. O pedido, na verdade, indiretamente ataca eventual deferimento do pedido

de registro, o que refoge da competência da Justiça Estadual” TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. Boris Kauffman, AC 436 349.4/1-00, J. 03.10.2006.

“O argumento de que a autora não possui patente registrada no Paraguai e que, por esse motivo, eventualmente, a fabricação dos CDR-Rs naquele país não seria ilícita e, portanto, a importação não seria ilícita improcede por completo: os produtos destinavam-se ao mercado brasileiro, conforme confessado na contestação, e no Brasil a autora possui patente registrada, circunstância que torna ilícita a importação para a venda dos DVD-Rs neste País – a comercialização sem a devida licença no Brasil infringiria a Lei de Propriedade Industrial (o inciso II do artigo 184 da referida lei tem esta redação: “- importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”, a vedar, o dispositivo, a importação para a venda no País de produto licenciado para o mercado do fabricante internacional do produto). (...) A condição de terceiro de boa-fé da ré – segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação – é completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercialização de produtos não licenciados no Brasil. (...) Consta dos documentos de fls. 284 e seguintes, documentos que correspondem ao conteúdo do site da autora, uma conhecida multinacional, a Philips, e que com certeza era de conhecimento também da autora, e tanto o era que ela própria admitiu nas razões de recurso que o exportador paraguaio afiançou-lhe possuir a LSCD (Licensed Status Confirmation Document), consta desses documentos, prosseguindo, que a LSCD deve necessariamente acompanhar o lote de DVD-Rs fabricado como documento comprobatório da legalidade da fabricação do produto. Todavia, e este foi o motivo da apreensão da mercadoria na alfândega brasileira (fl. 150), o DVD-Rs adquiridos pela autora não possuem LSCD (se possuísem, ela acompanharia a importação), um fato indiciário mais do que suficiente para a prova da ilicitude do ato. (...) A condição de terceiro de boa-fé da ré – segundo as suas alegações, a aquisição foi realizada sem o intuito de cometer o ato ilícito, mediante engano do seu preposto no ato da importação – é completamente indiferente para o acolhimento da demanda. O que importa é a contrafação e o impedimento da comercialização de produtos não licenciados no Brasil. Quanto muito, a indagação poderia ter alguma pertinência para efeito de indenização, não deferida, no entanto, em primeiro grau” TJPR, 10ª Câmara Cível, J.C. Albino Jacomel Guérios, AC 735.681-8, J. 16.06.2011.

## [H] PRODUTO OBJETO DE PATENTE

### *Ato Normativo do INPI*

Diretrizes de Exame do setor químico e biológico (1994)

Categorias de Reivindicações

1.4 Existem dois tipos básicos de reivindicações: aquelas que se relacionam a objetos (compostos, produtos, aparelhos, dispositivos, etc.) e aquelas que se relacionam a atividades (processos, usos, aplicações, métodos, etc.). Neste sentido, e com o único objetivo de simplificar, se enquadram as reivindicações relativas a “objetos” como reivindicações de “produto” e as relativas a “atividades” como reivindicações de “processo”.

Reivindicações de Produto

2.2 Composto Químico (...)

2.3 Polinucleotídeos e polipeptídeos sintéticos (...)

2.5 Composições em geral [Misturas]

2.5.1 (...) uma composição é um agrupamento de ingredientes com um determinado propósito (...)

2.11 Produtos manufaturados (tabletes, comprimidos, pílulas, cápsulas, emulsões e similares) (...)

2.13 Microorganismos

2.13.1 A LPI permite o patenteamento apenas de microorganismos transgênicos, e os define como organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. (...)

### *Produtos*

A listagem das Diretrizes ilustra a amplitude da noção de *produto*: são objetos *no que protegidos por patente*. Como já se viu das decisões judiciais acima indicadas, “A *proteção legal da patente não recai sobre a plantadeira de tração animal, mas sim sobre o Modelo de Utilidade depositado pelo demandante no INPI, consistente em um sistema flexível para a distribuição de adubo e sementes acoplado*”

às tradicionais plantadeiras de tração animal, estas sim de domínio público” (TJRS, Apelação Cível Nº 70015765647).

Assim, a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico (*invento*) que se expressa num objeto. É o *bem imaterial* ou *corpus mysticum*, aqui coexistencial a um objeto. Um grande número de equívocos nos pleitos de infração está na confusão entre o produto do senso comum e o *invento*, que pode ser até mesmo invisível no produto. Veda-se a concorrência não dos produtos do senso comum, que devem ficar livres para o benefício da livre iniciativa, mas do emprego do *invento*, vedação essa em benefício da dinamicidade da inovação.

Nas raras hipóteses de uma invenção de um produto inteiro, haverá sim uma igualdade entre a noção de produto do senso comum e o desta Lei.

Por exemplo, imagine-se um carrinho infantil em que apenas uma pechinha seja protegida por patente de terceiros, nada veda a continuidade comercial do produto, desde que o *excerto* objeto da exclusividade não permaneça.

## ***Doutrina Pertinente***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 6 ] § 3. 5. - Reivindicação de aparelho; Cap. VI, [ 6 ] § 3. 6. - Reivindicação de combinação;

## ***Precedentes Judiciais***

Qual o Produto Tutelado na hipótese de Patente de Composição

“O fato de a legislação brasileira ter consagrado o caráter absoluto da novidade para fins de concessão do privilégio sobre um invento não afasta a possibilidade de uma criação industrial reproduzir vários elementos abrangidos pelo estado da técnica, desde que essa mesma criação constitua uma conjugação inédita das soluções tecnológicas já conhecidas, resultando em um efeito técnico novo” TRF-2, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.513998-3, J. 30.09.2008.

“Indubitável a violação do privilégio de invenção apontado na inicial, porquanto não só é incontroverso como ficou efetivamente demonstrado pela documentação apresentada, que a patente de invenção nº 8404556-6,

da qual as autoras detêm a licença, protege, em suas reivindicações, uma composição para controlar uma população de artrópodes (formigas), em forma de isca, à base do elemento químico Sulfluramida, na quantidade entre 0,003 parte por milhões e 10% de seu volume em peso (cf. fls. 36/147), e que, não obstante isso, a ré está prestes a lançar no mercado um formicida, também em forma de isca, fruto da mesma composição acima patenteada, ou seja, tendo como ingrediente ativo a Sulfluramida, na quantidade entre 0,003 ppm e 10% em peso (cf. fls. 191)". Pode-se até afirmar que, "em nenhum momento negou a ré que estivesse fabricando e comercializando a sua isca-formicida à base de sulfluramida na proporção contida na patente das autoras, pois requereu e obteve: a) registro junto ao Ministério da Agricultura e Abastecimento do produto contrafator, onde vê-se claramente a concentração do ingrediente ativo sulfluramida (3 g/kg), dentro, portanto, das especificações da patente em questão (fls. 191 dos autos); b) do Ministério da Saúde, um 'Informe de Avaliação Toxicológica, rótulo e bula do produto Formicida Granulada Dinagro - S' (fls. 216 dos autos); c) requereu autorização da 'Secretaria de Vigilância Sanitária para produção de sua Isca Granulada à base de Sulfluramida onde novamente fica claro a concentração de 3g/kg (fls. 217 dos autos); d) requereu e obteve autorização do IBAMA para a fabricação de seu produto (fls. 218 e 219 dos autos)". Como se verifica, aliás, dos itens 25 e 26 das contra-razões às fls. 1039" TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Leite Cintra, AC 109.784-4/6-00, J. 30.10.2002.

### É o invento - não o produto - que é protegido

"Verificando-se que a idéia de invenção entre os projetos confrontados possui finalidade diversa, conforme laudo apresentado por perito judicial, cuja conclusão passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, não resta caracterizada violação ao direito protegido pelo privilégio de invenção emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, porquanto a contrafação se aperfeiçoa no momento em que é violado o objeto do direito do inventor, ou seja, a denominada "idéia de invenção ou de solução" TJPR, 6ª Câmara Cível, Des. Luiz Cezar Nicolau, Apelação Cível nº 0425773-2 (19044), J. 16.10.2007.

### É o emprego do invento, não a publicidade, que viola a patente

"Para que seja prestada a tutela pretendida pelo titular de direito de propriedade industrial, basta a demonstração de que o produto fabricado pelo demandado está fundado na tecnologia que foi objeto da patente. E tal fato está sobejamente demonstrado no caso dos autos, constatando-se, principalmente pelo já referido laudo pericial produzido nos autos de bus-

ca e apreensão, que os produtos guardam absoluta semelhança entre si, distinguindo-se apenas em relação a alguns aspectos de acabamento. No tocante à tecnologia empregada, está claramente demonstrada a similitude entre os produtos. Destaque-se que a percepção de identidade na tecnologia empregada se mostra suficiente à defesa da propriedade industrial, de maneira que não se mostra necessária a comparação entre os materiais de publicidade utilizados pelas partes, aspecto meramente acessório. A vedação à publicidade, também constante da sentença, busca evitar a burla à propriedade industrial, bem como prejuízos aos consumidores, na medida em que o segundo apelante está, por força da determinação judicial, impedido de fabricar o produto” TJPR, 5ª Câmara Cível, Des. Fernando Vidal de Oliveira, AC 0170213-0, J. 31.05.2005.

## ***Tutela de Produtos Patenteados, Licitações e Direito Administrativo***

Segundo a definição do Art. 25 da Lei 8.666/93, não se faz a licitação (é inexigível...) quando a concorrência é impossível. Ao contrário do que acontece quando a contratação direta é optativa, as hipóteses de inexigibilidade de licitação estão em aberto: ocorrem quando por qualquer razão<sup>141</sup> a competição é inviável.

Duas são as hipóteses mais óbvias: quando o objeto da oferta ou demanda estatal não for finito (por exemplo, quando todos os interessados podem obter a utilidade estatal, ou todos os suprimentos ofertados serão adquiridos), e quando o objeto da demanda ou a fonte da oferta forem únicas.

Quando só haja uma fonte do produto (Art. 25,I, Lei de Licitações) ou do serviço (Art. 7o. § 5º). Assim, se há um só titular de uma tecnologia, por razões de fato ou por exclusividade legal, a fonte é única<sup>142</sup>. O importante neste contexto é que a análise da oferta única se faça quanto à utilidade oferecida, e não quanto às características técnicas: é preciso comprar manteiga, ou margarina serve? De outro lado, se o intuito não é a utilidade imediata, mas a capacitação ou a potencialidade de desenvolver novos produtos, é este fator que se levará em consideração.

141 Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz, op.cit., p. 103 entendem que tanto a impossibilidade de fato, a lógica como a jurídica tornam inexigível a licitação. Sem dúvida, se uma patente torna uma empresa fornecedora exclusiva, aplica-se o dispositivo.

142 No caso dos bens físicos, a lei impõe um requisito formal de certificação da exclusividade, que deve ser feita por entidades de classe.

## *Precedentes Judiciais*

“Superior Tribunal de Justiça, ACÓRDÃO 200200396456, Relator: LUIZ FUX, DJE 01/07/2008: “Outrossim, não se revela razoável alegar que A Carta-Patente concedida à AMP Incorporated de Harrisburg - Pensilvânia - não tenha validade no Brasil. E esta declaração inidônea, contraria a nossa legislação (fl. 2.397), na medida em que o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual - INPI não ostenta a atribuição legal de certificar exclusividade. Nada obstante, a concessão do pedido de registro formulado pela AMP do Brasil junto ao INPI garantiu à referida empresa o direito de fabricar e comercializar o piso conforme as descrições no pedido de privilégio, como anotado no laudo pericial à fls. 2.916. (...) iii) a concessão do pedido de desenho industrial, concedido pelo INPI, garante à empresa citada na denúncia a exclusividade do direito de fabricar o piso conforme as suas características, mas não proíbe outros fabricantes de serem detentores de outros modelos de piso elevado semelhantes, hábeis a desempenhar a mesma função; (iii) inexistência de pedido de depósito de desenho industrial relativo a outros pisos elevados.” “Plenário 9.1 no tocante à aquisição de bens e serviços de informática pelos entes da administração pública federal, firmar entendimento no seguinte sentido: 9.1.2. as justificativas para a inexigibilidade de licitação devem estar circunstancialmente motivadas, com a clara demonstração de ser a opção escolhida, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a administração; 9.1.3. a inexigibilidade de licitação para a prestação de serviços de informática somente é admitida quando guardar relação com os serviços relacionados no art. 13 da Lei 8.666/1993 ou quando se referir à manutenção de sistema ou software em que o prestador do serviço detenha os direitos de propriedade intelectual, situação esta que deve estar devidamente comprovada nos termos do inciso I do art. 25 da referida norma legal” TCU, ACÓRDÃO nº 2.094/2004.

“Pretendem os impetrantes a anulação do Pregão nº 040/2008, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, sob o argumento de que a hipótese seria de inexigibilidade de licitação, por ter, por objeto, produto sobre o qual os impetrantes deteriam exclusividade, decorrente de carta patente. Sobre a pretensão dos impetrantes leciona Marçal Justen Filho: “Haverá hipótese em que a única alternativa disponível está tutelada por privilégio de exclusividade, segundo as regras de propriedade imaterial (direitos autorais, direitos de propriedade industrial). Suponha-se a necessidade de adquirir um certo equipamento que está tutelado por patente de invenção. É óbvio que o Estado não poderá adquirir produto equivalente, fornecido irregularmente por quem não é titular de direitos de comercialização. Mas a ausência de direito de exclusividade não elimina a inviabilidade de competição quando se caracteriza a mera circuns-

tância fática de ausência de outro sujeito em condições de produzir objeto equivalente. Ressalte-se que a inviabilidade de competição apenas ocorre quando existir um único sujeito em condições de fornecer. Não basta haver uma patente de invenção, por exemplo, para produzir a inviabilidade de competição. É que se admite a possibilidade de outorga a terceiros da faculdade de valer-se dos direitos derivados da patente. Nada impede que um certo objeto, embora derivado de uma patente, seja produzido por diferentes fabricantes. A existência de diferentes fornecedores estará caracterizada, então, o que gerará a possibilidade de competição entre eles.” (“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, editora Dialética, 10ª edição, p. 274). Verifica-se, portanto, com nitidez, que os fundamentos dos impetrantes são plausíveis. Detêm eles uma patente que lhes assegura exclusividade quanto ao seu objeto. Todavia, nada consta dos autos que demonstre que o objeto da licitação, que pretendem os impetrantes anular, coincida com o objeto da sua patente. Conforme citação doutrinária acima, até mesmo uma patente de invenção admite a possibilidade de concorrência, não configurando uma situação de inexigibilidade de licitação a priori” TJMG, 3ª Grupo de Câmaras Cíveis, Des. Maurício Barros, MS 1.0000.08.485350-6/000, J. 15.06.2011.

“Não pode a ACDF - Associação Comercial do Distrito Federal esquivar-se de sua obrigação de emitir as cartas de exclusividade ao associado, se, ao contrário do que alega, não há dúvida acerca da propriedade do produto, o qual se encontra, inclusive, registrado no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Não se há, outrossim, que alicerçar a escusa no que dispõe o art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, porquanto a sua obrigação não advém de lei, mas do seu próprio estatuto, de tal sorte que se não mais pretende emitir os documentos, deve fazê-lo a todos os associados isonomicamente” TJDF, 3ª Turma Cível, Des. Vasquez Cruxên, AC 2001 01 1 076140-9, J. 09.06.2003.

“LICITAÇÃO - inexigibilidade - artigo 25, I, da Lei nº 8.656/93 -quando houver inviabilidade de competição, notadamente na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor ou vendedor exclusivo - direito exclusivo de uso e comercialização de produto somente ao titular da patente, não havendo que se falar em exclusividade ao requerente da patente que tem apenas a expectativa desse direito (...) Dispõe o artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93, que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Observa, a propósito, Hely Lopes Meirelles que: “A lei considera inexigível a licitação para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor ou vendedor exclusivo, porque seria

inútil licitar o que não é passível de competição de preço ou de qualidade.” (Licitação e Contrato Administrativo, 11a ed., Malheiros, São Paulo, 1996, pág. 97). No caso vertente a Aventis Pharma Ltda. depositou junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial o pedido de patente para “produto farmacêutico estável melhorado” referente à substância denominada “Docetaxel tri-hidratado”. Apenas se e quando expedida a patente é que seu titular terá direito exclusivo de uso e comercialização do produto. O pedido de patente apenas confere ao interessado mera expectativa de direito de exclusividade. Se a Aventis Pharma Ltda. irá ou não obter a patente do medicamento é matéria estranha a esses autos. De qualquer forma a agravante afirma que existe outra empresa, a Aquiral Química do Brasil S/A que estaria produzindo o medicamento em questão, chegando também a formular pedido de patente. E ainda a decisão administrativa consignou que nada impede que um produto patenteado seja comercializado por diferentes distribuidoras de medicamentos, a exigir a licitação. A tese da agravada é de que detém a exclusividade do medicamento, mas a liminar não poderia ter sido concedida, pois a agravante poderá provar que a alegação é infundada. Na dúvida, não pode ser considerada inexigível a licitação, quando a própria agravante afirma que a agravada não é a única fornecedora do medicamento objeto da licitação, vale dizer, em tese, não haveria inviabilidade de competição. Como adverte Adilson Abreu Dallari “É um princípio fundamental de hermenêutica que as exceções devem ser tratadas de maneira restrita. Quando houver alguma dúvida quanto a exigibilidade ou dispensa de licitação, é preciso não esquecer de que a regra geral é a exigibilidade, e de que a exceção é a dispensa.” {Aspectos jurídicos da licitação, 4a ed., atual., rev. e ampl, São Paulo, Saraiva, 1997, pág. 45} TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Des. Celso Bonilha, AI 369.277.5/3, J. 19.05.2004.

## [I] PROCESSO

### *Ato Normativo do INPI*

Diretrizes de 1994

2.20 Conforme mencionado na Introdução, existem duas categorias de reivindicações, uma das quais relacionada com o que chamou-se de atividades, onde se enquadram os processos, métodos, usos, aplicações, etc.

## ***Processos como atividades***

Na definição das Diretrizes 1994, um processo é uma atividade. Nesta mesma categoria estarão os métodos, usos e aplicações. Segundo o Guia de Classificação Internacional de Patentes, 8ª edição, 2000, parágrafo 81, são exemplos desse gênero a transformação de energia, construção, preparação de alimentos, testes, métodos de operação de máquinas e as maneiras em que elas funcionam, processamento e transmissão de informações.

Segundo o § 2º deste artigo, o exercício dos direitos relativo a esse tipo de reivindicação importa em *reversão do ônus da prova*.

Além da questão de inversão de prova, a patente de processo ainda tem uma característica especial no processo penal, prevista no art. 201 do CPI/96, pela qual na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito. Uma vez cumprido esse requisito, o juiz pode até mesmo ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteadado.

Averbe-se que há dois requisitos que legitima a incidência do §2º, quais sejam: (i) que a patente esteja concedida (não vale para pedido); (ii) que a patente concedida seja de processo; e (iii) que a inversão não é automática, mas *ope judices*.

Aliás, torna-se tormentosa a hipótese de *inversão do ônus da prova* para patentes de processo cuja violação se daria por meio equivalente. Nesta hipótese, é muito mais prudente que o juízo aguarde o laudo pericial.

## ***Doutrina Relevante***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 6 ] § 3. 1. - Reivindicações de processo; e [ 6 ] § 3. 3. - Reivindicações de nova aplicação

## ***Precedentes Judiciais***

“Portanto, o privilégio concedido à recorrente não tem o condão de impedir todo e qualquer processo de lixamento e colagem de peças plásticas

automotivas, mas apenas aqueles que se utilizam da técnica por ela desenvolvida. É a chamada patente de processo que, na lição de Denis Borges Barbosa, “dá a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do resultado assinalado - mas não dá, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por outro processo” (in “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, Editora Lúmen Júris, 2a ed., 2003, p. 390). Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, não é toda e qualquer fase prevista no procedimento descrito em suas reivindicações que está abarcada pela proteção da patente, posto que tal entendimento implicaria no absurdo de se conceber que todo aquele que se propusesse a lixar plásticas automotivas para a retirada de pequenos defeitos “primeira fase” - quadro de fls. 03/04) precisaria obter um contrato de licença da autora-apelante” TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, AC 994.02.017108-0 Voto 03171, J. 18.08.2010.

### **[J] PRODUTO OBTIDO DIRETAMENTE POR PROCESSO PATENTEADO**

Tem-se aqui o caso de um produto (que não é patenteado) resultante de um processo, este sim patenteado. O produto é – por exemplo – uma cadeira, exatamente igual a uma dessas que se encontram em toda parte desde sempre, logo partícipe do domínio público. Entretanto tal foi feita por um processo patenteado que reduz seu custo de fabricação, ou aumenta a eficiência da manufatura. Pois esse produto, mesmo em domínio público, se feito *diretamente* por esse processo patenteado, está sob controle do titular da patente, a quem caberá a exclusividade de *vender, expor à venda, etc.*

O ponto crucial é a expressão “diretamente”<sup>143</sup>. Se o produto é objeto de modificações posteriores à aplicação do processo patenteado, ou é absorvido como uma parte secundária de um complexo maior, não há a aplicação deste dispositivo. Um parafuso feito por um processo patenteado não trará sob o controle do titular da patente o carro onde ele foi aparafusado.

---

143 O Código dos Estados Unidos (35 USC 271) assim esclarece o que não é “diretamente obtido” por processo patenteado: A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after - (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

Ainda que o art. 184, II, do CPI/96 não use a expressão “diretamente” para caracterizar o alcance da interdição criminal, com muito mais motivo se exige aqui a exigência de uma relação direta e ininterrompida de atribuição.

### [K] DIREITO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS CONTRIBUAM

O §1º deste art. 42 introduz uma interdição perante terceiros que “*contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo*”. Não se confunda esta hipótese com a de quem *usa* o objeto da patente, fabricado por outro, ou *vende, expõe à venda, ou importa para esse fins*. Quem faz tudo isso contribui para o infrator que fabrica, mas o sentido deste artigo é outro<sup>144</sup>.

O objetivo deste §1º é ir, *em certas* circunstâncias, além da interdição já regulada pelo *caput*. Assim o titular tem cominação para impedir que um fabricante de parafusos forneça a um violador, um transportador leve uma caldeira fabricada sem consentimento ao seu comprador. Trata-se aqui APENAS de poder de interditar.

Por que tal ênfase? Porque nesta hipótese o sujeito da interdição *não está infringindo a patente*. Trata-se de uma tutela cautelar, indireta e subsidiária, em relação à qual se exige razoabilidade e reserva, sob pena de se transformar a propriedade intelectual num veneno odiado pelo público.

O ânimo legal de tutela contra o *contributory infringement* está próxima do conceito de boa-fé objetiva do contemporâneo direito civil-constitucional, que minoras as diferenças entre partes e terceiros. De outro lado, ressalte-se que

144 “Na linha dessa tendência examine-se a nossa Lei da propriedade industrial, a qual, em seu art. 42, dispõe que “a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento de produzir, usar, colocar à venda, vender, importar, com estes propósitos: i) o produto objeto de patente; ii) processo ou produto obtido diretamente patenteado”. O § 1.º, desse art. 42, a seu turno, dispõe que “ao titular da patente é assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”. É este um caso típico de tutela em que se objetiva evitar o ilícito e não tem por fim restaurar um ilícito cometido. Configura uma postura do ordenamento jurídico não passiva em face do ilícito, colimando evitá-lo, e, não, como precedentemente; (h) à luz dessa evolução, acaba-se por erigir o ilícito de perigo como constitutivo autônomo e suficiente de uma forma ilícita (Eduardo Bonasi, *Atto illecito e concorrenza sleale*, Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civile, 1957, p. 567)” José Manoel de Arruda Alvim Netto, *Anotações sobre alguns aspectos das modificações sofridas pelo processo hodierno entre nós. Evolução da cautelaridade e suas reais dimensões em face do instituto da antecipação de tutela. As obrigações de fazer e de não fazer. Valores dominantes na evolução dos nossos dias*. Revista de Processo | vol. 97 | p. 51 | Jan / 2000 | DTR\2000\683

aqui trata-se de Direito Comercial e que em geral não há bonzinhos e vilões. Visa-se, porém, a cooperação e colaboração de todos, ainda que não sejam as protagonistas da relação jurídica complexa.

### *Precedente*

“Passo a analisar o apelo interposto por PAULINHO WALMORBIDA. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e com ele será analisado. O apelante baseia sua defesa unicamente no fato de se tratar de mero prestador de serviço, não comercializando produtos, mas meramente fabricando matrizes, desenvolvidos a pedido de terceiros. Ora, tal circunstância, por si só, não é capaz de elidir sua responsabilidade na concorrência desleal praticada, uma vez que a partir do momento em que fabrica matrizes para que outras empresas possam vender os produtos, é partícipe no fato, desenvolvendo atividade sem a qual os modelos copiados não seriam comercializados. Ao registrar a propriedade industrial dos seus produtos, a empresa dá notoriedade e publicidade acerca de tal situação sobre os mesmos produtos, presumindo-se o conhecimento de todos, como já afirmado, não podendo a parte se elidir sob fundamento de que seus serviços são solicitados por terceiros. Tendo conhecimento de que a propriedade intelectual destes pertencem unicamente e exclusivamente a outra empresa, deve se negar a realizar tais serviços, sob pena de incorrer em situação como a ora verificada. Constata-se, dessa forma, ser a parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, posto que responsável pela confecção de matrizes posteriormente utilizadas na fabricação por outras empresas, atividade esta fundamental na escala produtiva, geradora de danos à verdadeira detentora de direitos” TJRS, 15ª Câmara Cível, Des. Otávio Augusto de Freitas, AC 70020776787, J. 12.03.2008.

### *Responsabilidade civil por fornecimento doloso de bem dedicado*

Haverá nas mesmas circunstâncias descritas no dispositivo penal:

Art. 185. Fornecer componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Com efeito, como precisa o Direito Americano – de onde este dispositivo foi transplantado<sup>145</sup> –, só pode haver ilicitude quando o elemento fornecido seja específico para a infração, e não possa servir para nenhuma outra coisa. Mais ainda, é preciso um claro elemento subjetivo: é preciso que o fornecedor saiba que o propósito é esse. Qualquer um pode receber uma encomenda de fabricação de um parafuso especial, parafuso esse que por si só não está patenteado, mas seja insumo essencial para violar uma patente. Ao cumprir essa encomenda não se terá um átomo de ilicitude.

### ***Responsabilidade civil por indução dolosa à infração***

Cabe também neste § 1º do art. 42 a contribuição voluntária e ciente de terceiros à infração, como quem fornece tecnologia para que a infração se faça, sabendo seu propósito.

### ***Doutrina Relevante***

TPI2010, vol. II. Cap. VI, [ 13 ] § 2. 18. - *Contributory Infringement*

### ***Precedentes Judiciais***

“Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação indenizatória de perdas e danos por contrafação à propriedade industrial. Produto para limpeza de impurezas do fumo. Equipamento patenteado pelo autor. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva. A ré encomendou a fabricação de equipamento cuja patente assegurava ao autor os benefícios da propriedade industrial. A requerida é a parte legítima passiva e não a empresa que agiu a seu comando. Utilização, sem o consentimento, dos equipamentos patenteados pelo autor, razão pela qual deve ser acolhido o pleito indenizatório. Manutenção do valor da indenização. Apelo e recurso adesivo desprovidos” TJRS, 6ª Câmara Cível, Des. Ney Wiedemann Neto, AC 70036416840, J. 29.07.2010.

---

145 O Código dos Estados Unidos (35 USC § 271): Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

## [L] INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

### *Direito Internacional Pertinente*

TRIPs

Art. 34: Patentes de Processo: Ônus da Prova

1. Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1(b) do artigo 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de um produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

(a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;

(b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não ter sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

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

### *Uma questão difícil*

Uma questão extremamente relevante quando se trata de patente de processo é a obtenção da prova: em geral não é muito fácil determinar se um processo está sendo utilizado em violação de privilégio. Mesmo nos casos, como no Brasil, em que se possa fazer busca e apreensão *inaudita altera parte* no local onde o processo se realize, nem sempre tudo se resolve a contento; se tal procedimento não é possível, impõe-se a adoção de outros remédios processuais mais veementes.

Importante aspecto das patentes de processo, à luz deste art. 42 § 2º, é a questão processual – mas de enormes conseqüências –, da *reversão do ônus da prova*: é o usuário de um processo, réu numa ação judicial, que tem o dever de provar que não está infringindo a patente, e não o autor da ação. Tal disposição resulta do art. 34 do TRIPs, que, no entanto, é mais equilibrado e razoável do que a lei brasileira.

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

Como se indicou sob o art. 1º. (seção Texto internacional aplicável e interpretação conforme TRIPs) para a interpretação dos textos da lei interna, não é desusado lê-la à luz de TRIPs, quando essa integração interpretativa esteja conforme à Constituição. Neste caso, o art. 34 do Acordo não só é compatível com a Constituição, como também o texto nacional contravém o sistema de “limites máximos” de TRIPs, que perpassam os dispositivos relativos a processo civil e penal<sup>146</sup>. O § 2º. Deste art. 42 deve ser lido à luz dos limites impostos por TRIPs.

### ***Doutrina relevante***

TPI2010, vol. II, cap. VI, [6] § 2. - Tipos de reivindicações e suas conseqüências

### ***Precedentes Judiciais***

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Juízo “a quo” que deferiu a antecipação da tutela de mérito para determinar a suspensão da aquisição, fabricação, importação e comercialização de substâncias químicas específicas - Decisório que não merece subsistir - Ausência dos requisitos enunciados no art. 273 do CPC - Patente da autora que diz respeito apenas a processo

---

146 “Although it seems, according to Art. 1.1 TRIPs, that such maximum standards are inherently foreign to the concept of the TRIPs, the Agreement nevertheless prohibits “more intensive protection” in its provisions on enforcement of Part III to the extent that it fixes general procedural provisions to the benefit of any party to IP litigation. In some instances, the Agreement even explicitly provides for procedural rights of the defendant, like with regard to the level of legal certainty as a requirement for provisional measures (Art. 50.3 TRIPs) and the rights of the alleged infringer to be informed and to be heard within a reasonable time after provisional measures have been adopted *inaudita altera parte* (Art. 50.4 TRIPs). Most strikingly, art. 48 TRIPs provides for a right to indemnification of the defendant in case of an abuse of enforcement procedures.” Borges Barbosa, Denis, *Untoward Restrictions to Trade and Abuses of Intellectual Property Rights: A Brazilian Perspective to the ACTA Exercise* (June 22, 2010). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1628744>. Vide KUR, Annette, Org., *Intellectual Property Rights In A Fair World Trade System Proposals for Reform of TRIPs*, Max Planck Inp., Edgar Elgar, 2011, p. 381 e seguintes.

produtivo - Recorrente que, destarte, deve ter a oportunidade de demonstrar previamente que seus produtos resultaram de processo de fabricação distinto daquele patentado - Aplicação do disposto no art. 42, §2º, da Lei nº 9.279/96 -Revogação da medida liminar que se impõe - Agravo provido. (...) Logo, é de ser facultada previamente a demonstração, pela recorrente, de que seus produtos resultaram de processo de fabricação distinto daquele patentado, o que induz, neste momento, à revogação da medida liminar” TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado Des. Paulo Dimas Mascaretti, Agravo de Instrumento nº 393.667.4/0-00, 20 de setembro de 2005.

“De forma afoita poder-se-ia deduzir pela improcedência da ação no que toca a essas patentes, já que a questão controvertida não restou satisfatoriamente esclarecida; todavia assim não se dá. É que, conforme insistentemente tentaram demonstrar as autoras, a Lei impõe à ré o dever de provar que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. (...) Tal dispositivo traz regra específica a respeito do ônus probatório no caso de alegada violação de processo ou produto obtido por processo patentado, atribuindo ao réu a incumbência de demonstrar a diversidade entre seu método de produção e o processo patentado” Juízo da 16ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, J. Jaciara Jacinto da Silva, AO 583.00.2010.136075-6, J. 09.03.2011.

## Art. 43 Limitações à Exclusividade Advinda da Patente

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica [a]:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados [b], em caráter privado e sem finalidade comercial [c], desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente [d];

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados [e], com finalidade experimental [f], relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas [g];

III- à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica [h] para casos individuais [i], executada por profissional habilitado [j], bem como ao medicamento assim preparado [k];

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto [l] que tiver sido colocado no mercado interno [m] diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento [n];

V - a terceiros que [o], no caso de patentes relacionadas com matéria viva [p], utilizem [q], sem finalidade econômica [r], o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos [s]; e

VI - a terceiros que[t], no caso de patentes relacionadas com matéria viva [u], utilizem[y], ponham em circulação [w] ou comercializem [z] um produto patenteado [aa] que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente [bb] ou por detentor de licença [cc], desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa [dd].

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados [ee], relacionados à invenção protegida por patente [ff], destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes [gg], visando à obtenção do registro de comercialização [hh], no Brasil ou em outro país [ii], para a exploração e comercialização do produto objeto da patente [jj], após a expiração dos prazos estipulados no art. 40 [kk]. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

## *DIREITO ANTERIOR*

Não há.

## *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

CUP Art. 5 ter

Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos dos direitos do titular da patente:

(1) o emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o objeto da sua patente no corpo do navio, nas máquinas, mastreação aprestos e outros acessórios, quando esses navios penetrarem

temporária ou acidentalmente em águas do país, sob reserva de que tais meios sejam empregados exclusivamente para as necessidades do navio;

(2) O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funcionamento de aeronaves ou veículos terrestres dos outros países da União, ou dos acessórios dessas aeronaves ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país.

TRIPs

ART.30 - Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

ART. 60 - Importações *De Minimis* - Os Membros poderão deixar de aplicar as disposições acima no caso de pequenas quantidades de bens, de natureza não-comercial, contidos na bagagem pessoal de viajantes ou enviados em pequenas consignações.

## Precedente Judicial Internacional:

### EC-CANADA, WT/DS114/R, 17 MARCH 2000

Quanto à noção de “exceção limitada”

*[. . .] The word ‘exception’ by itself connotes a limited derogation, one that does not undercut the body of rules from which it is made. When a treaty uses the term “limited exception”, the word “limited” must be given a meaning separate from the limitation implicit in the word “exception” itself. The term “limited exception” must therefore be read to connote a narrow exception – one which makes only a small diminution of the rights in question. [. . .] In the absence of other indications, the Panel concluded that it would be justified in reading the text literally, focusing on the extent to which legal rights have been curtailed, rather than the size or extent of the economic impact. In support of this conclusion, the Panel noted that the following two conditions of Article 30 ask more particularly about the economic impact of the exception, and provide two sets of standards by which such impact may be judged.[footnote omitted] The term “limited exceptions” is the only one of the three conditions in Article 30 under which the extent of the curtailment of rights as such is dealt with.”*

Quanto à noção de “não conflitar de forma não razoável com sua exploração normal”

*“Patent laws establish a carefully defined period of market exclusivity as an inducement to innovation, and the policy of those laws cannot be achieved unless patent owners are permitted to take effective advantage of that inducement once it has been defined.”*

*“the term can be understood to refer either to an empirical conclusion about what is common within a relevant community, or to a normative standard of entitlement. The Panel concluded that the word “normal” was being used in Article 30 in a sense that combined the two meanings.”*

*“‘exploitation’ refers to the commercial activity by which patent owners employ their exclusive patent rights to extract economic value from their patent.” “The normal practice of exploitation by patent owners, as with owners of any other intellectual property right, is to exclude all forms of competition that could detract significantly from the economic returns anticipated from a patent’s grant of market exclusivity. The specific forms of patent exploitation are not static, of course, for to be effective exploitation must adapt to changing forms of competition due to technological development and the evolution of marketing practices. Protection of all normal exploitation practices is a key element of the policy reflected in all patent laws.”*

Quanto à noção de “não prejudicar de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular”

*“To make sense of the term “legitimate interests” in this context, that term must be defined in the way that it is often used in legal discourse – as a normative claim calling for protection of interests that are “justifiable” in the sense that they are supported by relevant public policies or other social norms. This is the sense of the word that often appears in statements such as “X has no legitimate interest in being able to do Y”.*

Quanto à noção de “interesses legítimos de terceiros.”

*“[A]bsent further explanation in the records of the TRIPS negotiations, however, the Panel was not able to attach a substantive meaning to this change other than what is already obvious in the text itself, namely that the reference to the ‘legitimate interests of third parties’ makes sense only if the term ‘legitimate interests’ is construed as a concept broader than legal interests.”*

## [A] O DISPOSTO NO ARTIGO ANTERIOR NÃO SE APLICA

Este artigo 43 exemplifica algumas das *limitações* ao direito de patentes. Tal premissa é importante, pois enquanto o rol dos direitos do artigo 42 é *taxativa*, este rol é meramente enumerativo. Isto quer dizer que enquanto a hermenêutica dos *poderes do proprietário da patente e seus licenciados* encontra uma interpretação fundada no positivismo (ou a regra permite ou não há de se cogitar em ampliação), a hermenêutica dada às liberdades, às limitações aos direitos do titular, pode contar com técnicas de supressão.

E não é só, pois mesmo partindo-se de uma premissa positivista-legalista diversas outras fontes normativas-formais também enumeram outras liberdades. *Verbi gratia*: art. 45 (usuário anterior) deste Código; o art. 10 e seus incisos da Lei de Cultivares (9.456/97); art. 37 da Lei de Topografias e Circuitos Integrados (11.484/2007); não obstante a CUP incorpora ainda outras limitações de aplicação direta (Art. 5 ter). Por sinal, também a jurisprudência embasa a natureza exemplificativa do tipo, pois à luz da interpretação do STJ no Resp 964.404, a listagem deste artigo tem alcance não-exaustivo, mas a identificação de novas hipóteses seria sujeita à regra do art. 30 de TRIPs. Frise-se, por óbvio, que o direito não se exaure em regras e precedentes pretorianos e que, num caso concreto, levando-se em conta a teleologia do art. 5º, XXIX, da CRFB, é possível ao interprete edificar, fundamentadamente, outras limitações (liberdades face) aos direitos de patente (propriedade).

Conforme a cláusula em análise, todos os atos vedados pelo art. 42 são lícitos, *mesmo sem consentimento do titular*, nas hipóteses listadas nos incisos. Também não são hipóteses de incidência dos fatos puníveis previstos nos art. 183 e 184 os atos listados neste artigo.

### *Natureza da limitação*

A lei de 1996 assim considera *fora da exclusividade* da patente uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da

mesma forma que ocorre na Lei Autoral<sup>147</sup>, trata-se de um rol de limitações legais (daí, *involuntárias, objetivas e incondicionais*) à exploração da patente <sup>148</sup>.

Note-se que, no direito brasileiro atual, as limitações importam em uso do objeto da patente nas condições pertinentes, sem que o titular possa impedir ou exigir pagamento<sup>149</sup>. Por sinal, titulares de patente que atentem contra os preceitos – ou condutas análogas – ao definido nesta (ou nas demais) regras de liberdades, devem ser sancionados em vista do art. 36, §3º, XIV e XIX, da Lei 12.529/2011.

Neste último ponto, as limitações se distinguem das licenças compulsórias, a que o titular não pode impedir, mas terá direito ao pagamento relevante, diretamente daquele a quem o uso não autorizado aproveitar<sup>150</sup>.

### *Interpretação das limitações*

Tratando-se de restrições a uma regra excepcional, como é a que concede os *poderes* das patentes, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar. De forma alguma as limitações deste artigo são exceções, a serem interpretadas restritamente.

Para que fique claro: a interpretação dessas limitações leva em conta – simultaneamente – a máxima eficiência no alcance da função de cada uma delas e o mínimo de ônus ao titular necessário para o plena satisfação de tais objetivos<sup>151</sup>.

147 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

148 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é de fatos geradores específicos, qual sejam, por exemplo, o não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente, a ocorrência de dependência entre patentes, ou de certas demandas públicas a serem atendidas.

149 “Se a restrição ao direito de construir advinda da limitação administrativa causa aniquilamento da propriedade privada, resulta, em favor do proprietário, o direito à indenização. Todavia, o direito de edificar é relativo, dado que condicionado à função social da propriedade.” STF - RE 140.436-1 - 2.ª Turma - j. 25/5/1999 - rel. Carlos Mario da Silva Velloso - DJU 6/8/1999

150 Em outros sistemas jurídicos, existe a hipótese de limitações pagantes. Não é o fato de pagar ou não que enfim distingue a limitação e a licença compulsória, mas a natureza incondicionada ou condicionada da pretensão de uso do terceiro.

151 Assim, bem intencionadas, mas errôneas, as leituras do art. 43 que, pretendendo resguardar os interesses do titular, se engajam numa interpretação defensiva e reducionista das limitações. As limitações se prestam a uma aplicação adequada, mas não restritiva.

Isto se dá porque as limitações aos direitos exclusivos representam, no nosso sistema jurídico, uma *ponderação de interesses constitucionais* incorporada ao direito normativado. O art. 43 contempla regra que densifica preceito das liberdades (ex: art. 5º, II, 170, V) que faz parte do bloco de Constitucionalidade.

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;

quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos (primários);

quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito.

### ***Limitação não é licença obrigatória***

Note-se que em todos casos deste artigo 43, não se tem *licença obrigatória*, pela qual não se precise autorização, mas seja necessário pagar. Ao contrário, em todos os casos deste artigo, os atos declarados livres de consentimento também serão livres de pagamento ou qualquer outro ônus. Os atos são livres.

### ***Doutrina Relevante***

LPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 14 ] § 4 . - Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage.

### ***Precedentes Judiciais***

“Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III - O âmbito efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5º, XXVII, da CF) surge somente apos a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo ex-

traído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. III - Utilização, como critério para a identificação das restrições e limitações, da regra do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC.TRIPS. (...) Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98 representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas -as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes. “ STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011

### **[B] AOS ATOS PRATICADOS POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS**

O inciso I deste art. 43 define certos atos como não subsumidos ao art. 42 (e demais interdições pertinentes). Esta cláusula indica que, para a prática destes atos, não se exige a *autorização* do titular. Não se exige sequer a ciência do titular: estes atos estão abrangidos no seu dever de tolerância.

### ***Doutrina Pertinente***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 14 ] § 4. 3. - Limites extrínsecos: Atos sem fim comercial.

### **[C] EM CARÁTER PRIVADO E SEM FINALIDADE COMERCIAL**

O direito delineado no art. 42 tem uma natureza *concorrencial*: ele visa garantir ao seu titular uma vantagem no mercado, consistente na exclusividade do uso do invento. Esta limitação visa assegurar que a exclusiva seja reservada apenas àsquelas hipóteses em que essa vantagem de mercado seja operativa. O uso do invento para fins – cumulativamente – em caráter privado e sem finalidade econômica, não viola a patente. Privado não significa individual, mas simplesmente fora do contexto público.

É o caso do artesão doméstico que, em sua oficina, monta o artefato eletrônico patentado por hobby.

### ***Precedentes Judiciais***

“A apelante diz que como não comercializa, não objetiva lucro, e poderia fabricar o equipamento e utilizar na prestação de serviços que desenvolve, conforme previsão no inciso I do art. 43 da Lei de Propriedade Industrial que excepciona a regra geral do art. 42 (...) Não é aceitável a alegação da apelante. Ela reconhece expressamente na peça inicial que se utiliza do equipamento para prestar serviços a ente público, o que gera lucro, por certo. A expressão “sem finalidade comercial” não está adstrita ao fim de vender o produto, mas abrange a prestação de serviço ou qualquer outra forma que vise a obtenção de lucro, como esclarece José Carlos Tinoco Soares: [...] não constitui infração à patente os atos que visem à utilização do objeto da patente ou do processo em caráter privado sem finalidade comercial, o que vale dizer, apenas e tão-somente para uso próprio; porém, é importante que esse uso próprio não venha a se generalizar com outros integrantes da família de maneira que esse ato seja duplicado ou multiplicado. De considerar ainda que o ato tem que ser de natureza privada, isto é, dentro dos limites de uma família e não em pequenas empresas de natureza familiar (a precursora da microempresa). Qualquer que seja, esse ato isolado não poderá ter o condão de acarretar qualquer tipo de prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. (Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 86-7). E se isso não bastasse, a própria apelante reconhece que antes de comprar outro equipamento e fabricar aquele objeto da apelação, utilizava-se de equipamento fabricado pela apelada, através de locação, o que caracteriza prejuízo à recorrida”.TJSC, 3ª Câmara de Direito Comercial, Des. Domingos Paludo, AC 40417 SC 2008.004041-7, J. 26.07.2010.

Sem levar em conta a questão de caráter privado:

“Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; É a hipótese dos autos. A empresa requerida, muito embora tenha anexado adesivo contendo sua logomarca em preservativos, o fez sem finalidade comercial, tendo em vista que os mesmos estavam inseridos nas carteiras de couro que comercializava. Aliás, como bem ponderado na sentença, “ao aderir adesivos nos preservativos, a ré não realizou qual-

quer espécie de atividade promocional. Ao contrário, procurou não o fazer em relação aos fabricantes de preservativos através da comercialização de suas carteiras”. Diante desse cenário, caracterizada a excludente acima mencionada, não subsiste a alegação de prática de contrafação, afastada restando a pretensão indenizatória.” TJRS, 10ª Câmara Cível Des. Paulo Antônio Kretzmann, AC 70024540981, 14.08.2008.

**[D] DESDE QUE NÃO ACARRETEM PREJUÍZO AO INTERESSE  
ECONÔMICO DO TITULAR DA PATENTE**

Reconhece-se aqui a inspiração da regra dos três passos do art. 30 de TRIPS: neste “interesse econômico” estará o “não conflitar de forma não razoável com sua exploração normal” consolidado com “não prejudicar de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular”. O importante é assimilar na aplicação da regra brasileira a ponderação do “razoável”. Mesmo quando afete marginalmente o interesse econômico, o ato privado e não econômico será permitido.

**[E] AOS ATOS PRATICADOS POR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS**

Aplicam-se aqui no inciso II deste art. 43 as observações feitas à mesma cláusula do inciso I.

**[F] COM FINALIDADE EXPERIMENTAL**

Aqui não temos – como no inciso I – um ato de fim privado e não econômico. Pelo contrário, o “fim experimental”, a pesquisa ou desenvolvimento em qualquer escala, pode ser de finalidade econômica, excluída apenas a produção direta em escala comercial para o mercado. O *telos*, que é constitucionalmente sancionado, deve ser incentivado como uma das finalidades do próprio sistema de patentes.

Na noção de “experimental” estará necessariamente alguma álea: o procedimento de simples averiguação ou conformidade em que não haja qualquer risco ou incerteza técnica de resultado, experimental não será<sup>152</sup>.

### ***Outros atos de finalidade não-experimental***

Veja-se que se considera aqui livres os atos de finalidade experimental. Não outros atos. Assim, se do experimento resulta um novo *produto* ou *processo*, duas hipóteses poderão se dar: (a) O novo invento escapa inteiramente ao escopo da patente utilizada por esta limitação, ou (b) Para a exploração do novo invento se invade, ainda que parcialmente, o escopo da patente utilizada nesta limitação.

Na primeira hipótese, a exploração do novo invento ou tecnologia é livre. Na segunda hipótese, será necessário obter autorização do titular da patente anterior. No caso pertinente, a autorização poderá ser substituída pela *licença obrigatória de dependência* (art. 70). Em nenhum caso esta limitação do art. 43, II, por si só, autoriza ou proíbe a exploração do novo invento ou tecnologia,

### ***Doutrina relevante***

TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 14 ] § 4. 4. - Limites extrínsecos: Pesquisas e experimentos

BARROS, Carla Eugênia Caldas, Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

---

152 “In *Monsanto v Stauffer* (1 [1985] RPC 67) the Court of Appeal held that the exception in section 60(5)(b) could cover experimental work which had a commercial purpose. However, not all trials for a commercial purpose fall within the exception. *MicroChemicals Ltd v Smith Kline and French Inter-America Ltd* considered : ( (1971) 25 D.L.R. 79 p.54) “Trials carried out in order to discover something unknown or to test a hypothesis or even to find out whether something which is known to work in specific conditions ... will work in different conditions can fairly be regarded as experiments. But trials carried out in order to demonstrate to a third party that a product works or, in order to amass information to satisfy a third party...that the product works as its maker claims are not... to be regarded as ‘acts done for experimental purposes’”. The Patent Research Exception: A Consultation, encontrado em <http://www.ipo.gov.uk/consult-patresearch.pdf>, visitado em 15/7/2011.

## ***Precedente judicial estrangeiro***

Até onde se tem conhecimento não se discute na jurisprudência ou na literatura que o “privilégio de pesquisa” (Versuchsprivileg) previsto no § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes (PatG) é, em conformidade com essas estipulações, uma parte necessária do conteúdo constitucional do Direito de Patente. A pesquisa e desenvolvimento da ciência e da técnica só são possíveis por meio de experiências que, por sua vez, são construídas a partir de novos resultados de pesquisas. Não há o que criticar frente a Constituição quando o legislador permite que os interesses do titular da patente recuem frente a esses interesses. (...)” Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000)<sup>153</sup>.

### **[G] RELACIONADOS A ESTUDOS OU PESQUISAS CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS**

Os atos livres sob este inciso II serão, cumulativamente, de fim *experimental* e *no tocante* a estudos ou pesquisas tanto científicas (presumivelmente, sem destinação econômica direta ou principal) quanto tecnológicas (incluído aqui claramente o fim econômico).

Note-se que aqui o terceiro passo da regra do art. 30 de TRIPs, “*levando em conta os interesses legítimos de terceiros*”, é determinante. A pesquisa poderá ter efeitos catastróficos para o interesse econômico do titular (tornando obsoleta a sua técnica), mas a transformação tecnológica objetiva (oxalá disruptiva) é de interesse da sociedade.

---

153 “Soweit ersichtlich, wird weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur bestritten, dass das Versuchsprivileg des § 11 Nr. 2 PatG eine nach diesen Maßgaben verfassungsgemäße Inhaltsbestimmung des Patentrechts ist. Forschung und Fortentwicklung von Wissenschaft und Technik sind nur mittels Versuchen möglich, die jeweils auf den neuesten Forschungsergebnissen aufbauen. Von Verfassungen wegen ist nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber die Interessen des Patentinhabers hinter diesen Belangen insoweit zurücktreten lässt.(...)” Denis Borges Barbosa, Ana Beatriz Nunes Barbosa e Karin Grau-Kuntz, *A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 90.

## **[H] PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

Este inciso III do Art. 43 prevê um importante limite aos direitos dos titulares de patentes de interesse da saúde humana. Quando o paciente requer medicações em dosagens ou associações específicas (ex: 77,54mg, pois qualquer outra dosagem não lhe fará efeito ou, se maior, lhe exporá ao risco de morte) destinadas ao seu caso individual aparece a necessidade da farmácia de manipulação. As formulações industriais levam em conta as grandes médias do mercado (ex: 50mg, 100mg), considerando padrões e dosagens concebidos originariamente para outros biótipos que não o brasileiro. Existe, assim, a necessidade da *personalização* do medicamento. E tal consideração não pode sofrer a limitação da patente.

Como já se repetiu, as limitações não são exceções; pelo contrário, elas se apõem à exceção – que é a própria patente – para adequá-la a interesses constitucionais outros que não o do titular. Assim, são mecanismos de ponderação previstos em abstrato, e não podem nem anular o interesse do titular, nem deixar de atender ao fim para o qual foram concebidas.

Esta cláusula ora sob análise (“preparação...”) circunscreve o uso livre apenas àqueles casos em que há prescrição médica que determine preparação para um caso singular. Mais do que isso a limitação à patente excederia o necessário para atender o fim público ao qual se destina.

### ***Doutrina pertinente***

TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 14 ] § 4. 5. - Da limitação em favor dos clientes das farmácias de manipulação.

## **[I] PARA CASOS INDIVIDUAIS**

A limitação deste inciso II se aplica à prescrição individual, ou seja, de uma pessoa natural determinada; ainda assim, para cada caso específico e para cada circunstância peculiar. Não é possível a receita médica magistral visando uma coletividade, pois a circunscrição subjetiva faz parte do tipo permissivo.

**[J] EXECUTADA POR PROFISSIONAL HABILITADO,**

Só se beneficiará dessa limitação o ato que for executado por profissional habilitado para a administração de uma prescrição, em condições oficiais. Tal regramento é óbvio, em virtude do disposto no art. 282 do Código Penal.

**[K] BEM COMO AO MEDICAMENTO ASSIM PREPARADO;**

O resultado físico do ato ao qual este inciso III se aplica é um *produto* (bem de consumo), que tem a natureza de medicamento. Assim, seja a incidência da patente de *produto* ou de *processo* limitada por esse inciso, ela não se aplica ao produto resultante do procedimento oficial.

### ***Abrangência dessa limitação***

O que faz esse inciso é localizar uma necessidade de saúde pública, e reconhecer-lhe a relevância. Isso posto, a abrangência da limitação não será maior do que o necessário para atender a necessidade de prestações individualizadas, nem menor do que isso. Se a titular da patente dispor-se a preparar o medicamento nas proporções receitadas, de maneira compatível com as necessidades do paciente (local, hora, condições de acesso, condições de resposta), a limitação não se aplica.

De outro lado, identificada a necessidade de saúde pública, há perante o titular não só um dever passivo de tolerância, como um dever ativo de colaboração. Não pode o titular, por exemplo, negar o fornecimento à farmácia oficial os fármacos necessários para o cumprimento dessa limitação, alegando estarem sob restrição de patentes. Se quiser evitar qualquer episódio dessa limitação, o titular sempre pode fabricar e fornecer a prescrição individual. Estão assim inteira e inexpressamente defendidos seus direitos.

Só haverá oportunidade de aplicação desta limitação quando o titular opta por não prestar pessoalmente a preparação individual. Após inclinar-se ao interesse do titular, a lei passa a exigir sua tolerância quanto ao suprimento de outras fontes ou o fornecimento ativo e eficiente daquilo que é necessário para o exercício desse inciso III. Assim, não só esta limitação cobre os insumos,

fármacos e mais o necessário para a preparação individual, como abrange toda e qualquer patente, do titular ou de terceiros, que possa ser usada para impedir a prestação descrita pela lei. De novo: essa limitação não abrange uma patente individual (às vezes uma determinada tecnologia farmacêutica toma como base diversas reivindicações, de uma pluralidade de documentos), mas toda e qualquer patente, de qualquer titular, necessária para viabilizar a totalidade da preparação do medicamento.

Mais ainda, recusar-se a esse dever de colaboração pode ter consequências criminais relevantes para quem tenta vedar o acesso do profissional habilitado aos instrumentos da viabilização de seu dever de atenção à saúde pública. O paciente que perece após a recusa ou indiferença ao pedido de fabricação específica, e que não pode ter acesso à dose que necessita pelo uso do titular da patente de impedir fabricação ou importação, viabiliza até mesmo a imputação de homicídio por dolo eventual.

### ***Precedentes Judiciais***

“De um lado, é inegável a proteção constitucional aos direitos do titular de patente; de outro, deve ser prestigiado e preservado, pela sua alta relevância social, o direito constitucional à saúde e o acesso aos instrumentos que lhe asseguram. O legislador ordinário previu a atividade das farmácias de manipulação, que são instrumento relevante de acesso personalizado a medicamentos. Para esse fim, instituiu exceção ao privilégio concedido ao titular de patente, mediante a exclusão do regime de proteção, a atividade desenvolvida nesse seguimento. Trata-se, pois, de limitação imposta ao direito de propriedade do titular de patente, motivada, repita-se, por razões de saúde pública, de alta relevância social (...) Diante desses dispositivos, de ordem pública, não se pode conferir às patentes da segunda agravada o efeito de impedir as farmácias de manipulação e seus fornecedores de comercializarem as substâncias objeto do privilégio. O interesse geral no bom funcionamento do sistema econômico não autoriza que o segmento das farmácias de manipulação possa existir privado de importar, por proibição judicial, sob o fundamento de que o pressuposto é subjetivo (é uma importadora e não a própria farmácia de manipulação), quando, na verdade, o pressuposto agasalhado na lei é o objetivo, ou seja, a atividade econômica especial, resguardada no artigo 43, inciso III, da Lei nº 9.279-96. O que deve ser objeto de tutela jurisdicional é, portanto, a empresa em sentido objetivo e não subjetivo. E, é bom lembrar, a atividade empresarial

é complexa e inclui, também, importações e vendas, ainda que titularizadas por pessoas jurídicas distintas. Não se pode olvidar, ademais, que a importação é meio e modo da execução da atividade empresarial objetiva das farmácias de manipulação; limitá-la ou coibi-la representa limitar a sua própria atividade, assegurada por lei. No novo Direito Civil, vale lembrar, a empresa é conceito-chave no ordenamento econômico. E à empresa, conceitualmente, está atribuída toda organização e produção de bens e serviços. Em conclusão a tal assertiva, e em consonância com a literatura jurídica mais atual, a unidade complexa e estrutural de uma empresa pode existir mesmo com diferentes titularidades. Demais disso, é um problema de política sanitária o exercício do poder de polícia sobre as farmácias nos contratos celebrados com os usuários dos remédios. Por isso, o *jus polittiae* inequivocamente não pode servir para negar o dever constitucional a pretexto de servir de restrição de polícia, ou melhor, de poder de polícia da saúde pública. O interesse superior à proteção da saúde se acha, em linha de princípio, em consonância com a autodeterminação de seu titular. De maneira que, o tratamento individual, e suas vicissitudes, não é limite à garantia da saúde. Assim, para que seja respeitada e assegurada a atividade das farmácias de manipulação e, ademais, para que não haja desabastecimento e impossibilidade de a população ter acesso a medicamentos em farmácias dessa natureza, deverão ser expedidos ofícios aos órgãos competentes para resguardar direitos, informando que os efeitos das patentes em discussão não se aplicam às farmácias de manipulação e às importadoras e distribuidoras dos insumos e matéria-prima por elas utilizados, por força do inciso III do artigo 43 da Lei n.º 9.279-96". TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2008.02.01.015342-7, DJ 21.10.2008

Aplicando o critério de “caso individual”:

“Além disso, a “expressão “caso individual” contida no artigo 43, III, da LPI não admite interpretação que autorize as farmácias de manipulação a comercializar medicamentos em dosagens e associações idênticas às existentes no mercado. Por evidente, se o consumidor necessita de medicamento em doses e associações idênticas às que se encontram nas prateleiras das farmácias comuns, simplesmente, não se está diante de um “caso individual”, mas de uma hipótese geral, similar a todas as demais” (...) “Estão excluídas, em suma, pelo teor literal do art. 43, III, da LPI, a preparação prévia e a comercialização não personalizada de medicamento manipulado como princípio-ativo patentado”. (...) “É preciso observar, ademais, que a finalidade do art. 43, III, da LPI (permitir a preparação de medicamentos personalizados) é perfeitamente atendida pela interpretação de que as farmácias magistrais só podem adquirir o princípio ativo que vão utilizar junto ao próprio titular da patente, a fornecedores por

ele autorizados ou a drogarias comuns” (do sobredito parecer do professor Arnaldo Wald, folhas 239, 240 e 244). Os grifos apostos não constam do texto copiado” TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Encinas Manfré, AI 392.930-4/4-00, DJ 10.08.2005.

Enfatizando os interesses privatistas:

“Propriedade industrial - Patente - Exceção às farmácias magistrais não pode ser estendida a quem importa o produto patenteado para vender a elas -Impossibilidade de se exigir que o uso de propriedade intelectual esteja completamente condicionado ao interesse social com prejuízo dos interesses materiais do proprietário -Recurso não provido. (...) I- pela lógica, a exceção às farmácias magistrais não pode ser estendida a quem importa o produto patenteado para vender a elas. Se houvesse a extensão, a terceira poderia produzir o produto patenteado para venda a farmácias magistrais; (...) IV - a propriedade intelectual tem o caráter de exclusividade, permitindo certo abuso dos seus titulares. Não se pode exigir que seu uso esteja completamente condicionado ao interesse social com prejuízo dos interesses materiais do proprietário, pois ela é resultado de muito trabalho ou investimento que exige recompensa. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso” TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Des. Maurício Vidigal, AI 6101194000, DJ 02.09.2009.

### **[L] A PRODUTO FABRICADO DE ACORDO COM PATENTE DE PROCESSO OU DE PRODUTO**

Os atos cobertos pela exaustão serão aqueles pertinentes a *produto* protegido por patentes: tanto aquele fabricado com base em *reivindicação de produto*, quanto em *reivindicação de processo*. Assim, do rol dos art. 42, 183 e 184, só serão afetados aqueles que digam respeito a *produtos*. O uso de *processo* não está abrangido por esta limitação.

## [M] EXAUSTÃO DE DIREITOS E MERCADO INTERNO

### *Direito internacional pertinente*

#### TRIPs

ART.6 - Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

#### TRIPs - Declaração de Doha

Declaration on the TRIPs agreement and public health

Adopted on 14 November 2001

5. Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments in the TRIPs Agreement, we recognize that these flexibilities include:

The effect of the provisions in the TRIPs Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.

### *O que é exaustão de direitos*

Uma das hipóteses de limitação de patentes que merece atenção especial é a da exaustão ou esgotamento de direitos. É a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução<sup>154</sup>.

De acordo com o art. 6 de TRIPs, iluminado pelo item 5d da Declaração de Doha, cada país está livre para construir seu regime de exaustão. Veja-se

---

154 A rigor, não se deveria confundir a exaustão de direitos com a figura da importação paralela: nesta, o produto é oriundo de país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se que, na exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial no mercado, o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação paralela, a fabricação se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido.

que, por isso, nada obsta o Brasil de alterar seu perfil regulatório e adotar o regime de exaustão internacional (extirpação do controle do titular no primeiro ato de comércio praticado sobre aquele bem, em qualquer parte do mundo). Tal implicaria, *verbi gratia*, na diminuição dos males praticados contra os brasileiros em virtude da corriqueira práxis quanto a preços discriminatórios. É do conhecimento vulgar que muitos bens de consumo produzidos por multinacionais chegam a preços exorbitantes ao mercado nacional, sem que a política tributária *per se* justifique disparidades de três ou quatro vezes o preço. Tal tem a ver com a ganância de setores empresariais que é protegida pela exaustão nacional de direitos de propriedade intelectual.

### ***A finalidade desta limitação***

As exclusivas da propriedade intelectual estimulam o investimento na inovação restringindo a concorrência. Uma vez que (em face daquela unidade de produto ou serviço) foi dada ao titular a oportunidade de reaver seu investimento, esgotam-se seus poderes de interdição. Assim se conciliam os propósitos do incentivo e o valor maior de estímulo à livre concorrência.

### ***O regime brasileiro de exaustão de patentes***

O regime brasileiro quanto às patentes é complexo. Através deste inciso IV do art. 43, a exaustão acontece quando o titular consente numa operação no mercado interno. Já no inciso VI (no tocante à matéria viva) a exaustão ocorre quando o objeto é posto no comércio – sem distinguir se interno ou externo.

Mais adiante ainda, no art. 68, a lei assim dispõe:

Art. 68. (...)

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de

processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Assim, também nessas duas hipóteses se faz *livremente* a importação de produto protegido por patente colocado no mercado (externo) *com consentimento* do seu titular. Neste últimos dois casos, a exaustão de patentes corresponderá a idêntica exaustão de marcas (art. 132, III).

Esta modalidade de exaustão só abrange a exaustão subsequente às operações no mercado interno. Assim, no mercado brasileiro e – quando houver integração de mercado no produto em questão – também no Mercosul outro mercado comum. Como nos demais integrantes do Mercosul a exaustão é internacional, é de se entender que – outra vez, quando o produto for beneficiário de uma unificação de mercado – a interpretação deve ser a mais compatível com os objetivos do Art. 4º da Constituição.

Note-se que nas hipóteses do art. 43, VI, e do Art. 68 §§ 3º e 4º a mesma regra se aplicará aos produtos colocados *em qualquer mercado*, com o consentimento do titular da patente.

### ***Quando há exaustão não se exige permissão e não haverá negativa***

A exaustão importa em ato independentemente de consentimento. Assim, mesmo havendo *recusa* do titular todos atos relativos à exaustão são livres. *A fortiori*, não pode o titular, por via obrigacional, cometer a terceiros exclusividade dos atos posteriores à exaustão.

### ***Doutrina relevante***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, Seção [16] - Exaustão de Direitos de Patentes

BASSO, Maristela, A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas e FORGIONI, Paula A., Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos Princípios Constitucionais BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; KARIN Grau-Kuntz (Org.) . Ensaios sobre o Direito Imaterial - Estudos Dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2009.

BARBOSA, Denis Borges, Exaustão de direitos de marcas, *in* Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. KLEINDIENST, A.C.V. SAITO, L. “A Autonomia Interna e as Relações Externas nos Contratos Empresariais: as Restrições Verticais, o Direito Antitruste e a Importação Paralela de Marcas”, Revista da EMARF, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 19º Volume, novembro 2013, disponível em: <http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/revistaemarfv19.zip>.

SILVEIRA, Newton, A marca “Stolichnaya”, *in* Estudos e Pareceres, Lumen Juris, 2009.

ADIERS, C. M., As Importações Paralelas à luz do Princípio da Exaustão do Direito de Marcas e seus reflexos nos direitos Contratual e Concorrencial, *In* BARBOSA, Denis Borges. Aspectos Polêmicos da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. v. 1. 2002

#### **[N] DIRETAMENTE PELO TITULAR DA PATENTE OU COM SEU CONSENTIMENTO**

Para que haja a exaustão, requer-se que a operação que leva à exaustão seja efetuada com o consentimento do titular. Para efeitos do que seja consentimento, neste contexto, vide as observações sob o art. 42.

Assim, se o adquirente tiver obtido o produto no mercado interno de licenciado, distribuidor, ou de qualquer pessoa que, de boa fé, possa ser tida como realizando a operação com consentimento do titular, esgota-se o direito de patente, e não mais se aplicarão as interdições previstas no art. 42, 183 e 184 desta Lei.

#### ***Consentimento expresso na operação***

Haverá consentimento expresso não só quando a operação seja feita *no mercado interno* diretamente do titular. Com efeito, o titular pode, expressamente, consentir numa operação no mercado internacional, ou seja, que, ocorrendo a operação no exterior, o destino seja o mercado interno. Neste caso, há uma renúncia ao efeito meramente interno da exaustão.

## **Consentimento implícito**

No entanto, pode-se igualmente entender como consentida uma operação efetuada com qualquer pessoa em face da qual o consentimento, *de boa-fé*, possa entender-se. Assim, *no mercado interno*, os licenciados, etc.

Mas igualmente pode-se entender consentida a renúncia à exaustão nacional, como Precedentes Judiciais indicam. Entenda-se que essa presunção não muda a regra de exaustão nacional, mas apenas constata que no caso vertente, há que se contemplar a renúncia à exaustão puramente nacional.

## **Precedentes Judiciais**

É livre a revenda

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPRA E VENDA DE APARELHOS USADOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. USO INDEVIDO DA MARCA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA. A compra e venda de equipamentos usados de diagnóstico médico não viola as regras da propriedade industrial, uma vez que tais bens já foram adquiridos originariamente da demandante. Tratando-se de aparelhos sofisticados e de qualidade, cuja aquisição quando novos, pelo seu elevado valor, é difícil, sua comercialização como usado não configura uso indevido da marca e nem concorrência desleal. Não há ainda risco à saúde pública, porquanto se trata de equipamentos liberados pela autoridade administrativa, tanto que autorizada a sua aquisição quando novo, ainda mais porque revendidos por empresa que presta assistência técnica aos mesmos. (...) Na situação vertida nos autos não vislumbro a incidência de qualquer violação das regras da propriedade industrial, haja vista que a empresa apelante não está comercializando equipamentos novos da marca GE ou que possam ser havidos como imitação daqueles por ela fabricados com a marca da GE. Ou seja, o que vem efetivando é a revenda de equipamentos usados da própria GE, e que, é bom giz, foram dela adquiridos de forma regular. Não se tem dúvida que a própria Lei nº 9.279/96, em seu artigo 42, prevê a proteção dos produtos patenteados e confere a seu titular o direito de impedir que terceiro “coloque à venda”, sem o seu consentimento, tais produtos. No entanto, na situação ora em mesa de julgamento, não há violação aos direitos relativos ao direito de propriedade industrial, uma vez que os bens comercializados já foram adquiridos da GE. Isto é, na situação vertida nos autos, a empresa demandada apenas comercializa aparelhos usados, o que, por evidente, não pode configurar uso indevido

da marca. Aliás, é o que disciplina o artigo 43, inciso IV, desta mesma norma, vazada nos seguintes termos. Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento” TJRS, 19ª Câmara Cível Des. Guinther Spode, AC 70015884323, DJ 05.09.2006.

“3. No mérito, a questão versa alegada violação de direito de patente, por compra feita pela ré-reconvinte de produto do qual a autora-reconvinda se diz distribuidora exclusiva no Brasil. Trata-se de direito assegurado constitucionalmente às criações intelectuais, artísticas, científicas, literárias, cuja proteção o ordenamento infraconstitucional concretiza designadamente pela LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ao conferir ao seu titular a faculdade de impedir “terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I- produto, objeto da patente; II- processo ou produtos obtido diretamente por processo patentado” (LEI 9.279/96, art. 42, caput). Tal regência, como é óbvio, não está isenta ao permeio de outros princípios e regras do ordenamento jurídico, a começar, sobranceiramente, pelos de sede constitucional, como os que pautam a Atividade Econômica, e, na vertente infraconstitucional, pelo CÓDIGO CIVIL e pela LEI DOS DIREITOS AUTORAIS. A norma concreta somente pode advir do juízo ponderativo de princípios colidentes e de normas conflitantes, no Erik Jaime chamou com certa elegância de linguagem de “diálogo das fontes”. Foi o que fez a sentença, perfilhando doutrina da ilustre advogada Emília Malgueliro Campos, em artigo extraído de site transcrito pela digna prolatora, conhecida, na dicção particularizada dos operadores dos direitos da propriedade industrial, por Exaustão de Direitos da Patentes. Versando o tema, Denis Borges Barbosa [Tratado da propriedade intelectual, Rio de Janeiro, 2010, Lumen Juris, Tomo II, p. 1.618] , preleciona: Uma das hipóteses de limitação de patentes que merece atenção especial é a da exaustão ou esgotamento de direitos. É a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patentado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução, Dando seguimento à dilucidação do assunto, o conhecido autor faz, em nota de rodapé, a distinção por muitos deslembada entre exaustão de direito e importação paralela, anotando que na primeira hipótese, diferentemente da segunda, o titular da patente já recebeu a remuneração que estabelecera pelo desfrute do produto, enquanto naqueloutra, rigorosamente, a importação foi feita de país onde o alegado titular não tenha registro de patente. Pois bem. Os autos retratam exatamente a hipótese de exaustão do direito de patente, que parte dos operadores de direito retratam como “importação paralela”, o que, tal como se disse alhures, denota,

no mínimo, irregularidade. Mas não é assim. A ré-reconvinte adquiriu o produto patenteado de empresa licenciada para explorá-lo comercialmente, ou que fora posto no mercado pela titular da patente, consoante comprovam os documentos vindos para a medida cautelar (apenso, fls. 161/165). Desses fatos depreende-se a inexistência de violação da patente porque a sua titular já recebera a devida remuneração por colocá-lo no mercado exaurindo-se, assim salvo reserva quanto á reprodução as faculdades emergentes de produção intelectual (criação) e fruição (venda no mercado).comprovada a violação de eventual contrato de distribuição. Em resumo, a despeito da celeuma irradiada das relações internacionais, o direito brasileiro contempla a restrição às faculdades emergentes do direito de patente, conforme interpretação sistemática das normas da regência especial (LEI 9.279/96, arts. 43, IV; 68, § 4º e 132, III). Em outras palavras, a relatividade do direito intelectual como qualquer outro implica correção construtiva das faculdades asseguradas ao titular da patente com o interesse público, seja para coibir o abuso de direito, seja para satisfazer o interesse público, designadamente, o permeio dos princípios jurídicos, de sede constitucional, que dispõem sobre a Ordem Econômica e Financeira, que não se compatibilizam com a reserva de mercado pretendida pela autora-reconvinda. Daí, dizer-se que o direito do titular da patente exaure-se a partir da colocação do produto no mercado, independente de autorização, não podendo, nem quem possui seu consentimento para comercializar o produto em determinado espaço geográfico, impedir terceiro de importar o mesmo produto” TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Des. João Carlos Garcia, AC 0272901-70.2009.8.26.0000, 07.06.2011.

A exportação regular feita por licenciada ou distribuidora é renúncia à exaustão nacional

“A controvérsia pende sobre a legalidade da operação, exame necessário à apuração da verossimilhança. Antes, se faz imprescindível o cotejo dos seguintes dispositivos da Lei nº 9.279/96: Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; Art. 132. O titular da marca não poderá: III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68. A partir de uma interpretação sistemática de tais enunciados normativos, extrai-se que não é concebido ao detentor da patente impedir a livre circulação do produto que foi colocado no mercado interno por ou-

trem, mas chancelado por seu consentimento. No caso dos autos, a Agravante importou as mercadorias de empresas sediadas nos Estados Unidos, havendo inclusive prova nos autos no sentido de demonstrar que tais sociedades são revendedoras autorizadas da Agravada, conforme se constata, por exemplo, às fls. 604/605-TJ. A indagação que restaria a formular diz respeito à existência de permissão, por parte da Canon, à essas empresas para que possam exportar para o Brasil mencionados produtos, a teor dos arts. 43, IV e 132, III, da Lei de Propriedade Industrial. Ocorre que tal resposta não se encontra presente nos autos, a par de incidir sobre a Agravada o ônus de produzi-la, pois a ela cabe provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC). (...) De outra senda, também não se vislumbra a presença do perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (*periculum in mora*), seja porque eventual prejuízo - em caso de procedência da demanda - possa ser ressarcido pela via da ação indenizatória, não havendo, pois, que se falar em periclitamento do bem da vida pelo decurso do tempo, seja, ainda, porque sequer sobeja motivos caracterizadores de prejuízo econômico-financeiro, eis que os produtos patenteados pela Agravada não estão sendo objeto de falsificação, tampouco há notícia de que os mesmos estão sendo comercializados por empresas não credenciadas” TJMG, 3ª Câmara Cível, Desª. Cláudia Maia, AI 1.0024.08.100442-6/001, 1.05.2009.

## [O] TERCEIROS

### *Norma legal análoga*

Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997. (Lei de Proteção de Cultivares)

Art. 3º. Considera-se, para os efeitos desta Lei: (...) XIII - amostra viva: a fornecida pelo requerente do direito de proteção que, se utilizada na propagação da cultivar, confirme os descritores apresentados; XIV - semente: toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar; XV - propagação: a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância dessas ações; XVI - material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação; XVII - planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar; (...)

Art. 10º. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: (...); III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica

Mais uma vez a lei usa a fórmula “terceiros”, ou seja, todos que preenchem a hipótese da limitação estarão livres para realizar os respectivos atos, sem que necessitem obter o consentimento do titular, ou pagar-lhe qualquer valor.

Essa limitação corresponde à do inciso II deste mesmo artigo, e todas considerações suscitadas sob tal inciso são pertinentes<sup>155</sup>.

### [P] NO CASO DE PATENTES RELACIONADAS COM MATÉRIA VIVA

Esta limitação se refere às patentes *relacionadas* com a matéria viva. Assim, não se limitam às patentes de *produto* (que, segundo o art. 18) só serão concedidas quanto a microrganismos resultantes de manipulação genética) mas também a *reivindicações de processo*. Tais reivindicações poderão referir-se a microrganismos ou não, e a qualquer forma de matéria viva.

Assim, está coberta pela limitação, por exemplo, a propagação de uma planta cujo *processo* de reprodução é protegido por patente para fins de se obter um melhor *processo*. Aliás, através da lei de cultivares, o mesmo se dará mesmo se a variedade de planta propagada for protegida por aquela exclusiva.

### [Q] UTILIZEM...

A limitação abrange a *utilização*, e não qualquer outro dos poderes exclusivos mencionados no art. 42, 183 ou 184.

### [R] SEM FINALIDADE ECONÔMICA

Pode-se sem cintila de dúvida afirmar que aqui a lei *dixit magis quam voluit*. Tratando-se de uma adequação do princípio experimental (previsto no inciso II) às peculiaridades da matéria viva, proíbe-se aqui que o ato compreenda operação econômica *de caráter não experimental*, visando a exploração direta do mercado.

---

155 Dannemann. Op. Cit., p. 117, tece sérias advertências de que o uso experimental só é lícito se a matéria viva é adquirida pelo experimentador licitamente. Mas o experimentador tem direito de haver a matéria viva do depositário a que se refer o art. 24 parágrafo único exatamente para fins experimentais. É exatamente para isso que a matéria viva foi depositada.

Com efeito, o experimento com a matéria viva terá muitas vezes caráter tecnológico, e não somente científico. Levando em conta que se aplica à matéria viva e a não viva os mesmos princípios constitucionais de estímulo à pesquisa e o desenvolvimento (art. 208 e 209 da CF), não se pode aqui assegurar menos estímulo a qualquer de ambas atividades.

### **[S] O PRODUTO PATENTEADO COMO FONTE INICIAL DE VARIAÇÃO OU PROPAGAÇÃO PARA OBTER OUTROS PRODUTOS**

A singularidade da matéria viva é que ela pode ter capacidade autoreprodutiva: para se chegar a um novo conhecimento ou inovação se usa não só informação científica ou tecnológica, mas também informação genética.

Encontra-se aqui o mesmo regime especial relativo à informação genética constante do art. 24, parágrafo único.

Assim, a limitação deste inciso V permite que qualquer um utilize tanto o *produto patenteado*, quanto o *produto resultante de processo patenteado*, e qualquer outra hipótese de produto protegido por patentes relacionadas com matéria viva, para *variar* ou *propagar* para obter outros produtos. Assim, estes outros ‘produtos’ poderão, ou não, ser objeto de patente ou de registro de cultivar.

### ***Doutrina relevante***

TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 14 ] § 4. 6. - Limitações à patente relativas à matéria viva.

### **[T] A TERCEIROS ...**

Uma vez mais, este inciso VI menciona “terceiros”, ou seja, todos, como legitimados a atuar livremente, segundo a hipótese de prevista no dispositivo.

### [U] NO CASO DE PATENTES RELACIONADAS COM MATÉRIA VIVA

Veja-se o que se disse da idêntica cláusula no inciso anterior deste mesmo art. 43.

### [Y] UTILIZEM

A expressão é idêntica ao do inciso anterior, mas sua eficácia mais ampla. No inciso V, a utilização é como *base de variação ou propagação*. Aqui a “utilização” cobre qualquer das hipóteses a que se referem os art. 42, 183 e 184, de processo ou de produto.

### [W] OU COMERCIALIZEM

Comparando-se o teor deste inciso VI e o do art. 42, pode-se ver que a limitação considera atos livres de autorização a *venda*, a *exposição à venda*, e a *importação para tais fins*. Igualmente compreende toda e qualquer impedimento resultante dos art. 183 e 184 relacionados com o descritivo geral “comercialização”. Como já se enfatizou, uma limitação não será interpretada restritivamente, senão com a extensão necessária para cumprir suas finalidades legais.

### [Z] UM PRODUTO PATENTEADO

Aplicam-se aqui as observações feitas em [r] quanto ao inciso anterior.

### [AA] QUE HAJA SIDO INTRODUZIDO LICITAMENTE NO COMÉRCIO PELO DETENTOR DA PATENTE

*Norma legal análoga*

Lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997. (Lei de Proteção de Cultivares)

Art. 8º. A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.

Art. 9º. A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

Art. 10º. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. § 1º. Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a cultura da cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar: I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; II - quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III - somente se aplica o disposto no Inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à produção para fins de processamento industrial; IV - as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data da promulgação desta Lei, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida. § 2º. Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorização do titular do direito de proteção da primeira; II - uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial estará condicionada à autorização do titular da proteção desta mesma cultivar protegida; § 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; III - Não detenha a qualquer título, área superior a quatro mó-

dulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.

Leia-se esta cláusula em exato paralelo ao que se observou nas observações em [m] no inciso IV. O que se exige é que o produto haja sido introduzido no comércio com o consentimento do titular.

### **No comércio**

Veja-se que aqui não se restringe a limitação às hipóteses em que a introdução se faça *no mercado interno*. Assim, “no comércio”, indica que, para efeitos do inciso VI a introdução pode fazer-se no mercado interno *ou não*.

Este inciso VI cuida da exaustão de direitos no tocante à matéria viva. Assim, veja-se tudo o que já se disse quanto ao inciso IV, com a notável reserva que se observa no item [cc] logo a seguir.

### **[BB] OU POR DETENTOR DE LICENÇA**

Sempre dentro da interpretação de acordo com o propósito da limitação (que é assegurar a liberdade de comércio) leia-se este dispositivo em exata sintonia com o art. 43, IV: ocorre a exaustão quando o produto tiver sido colocado no mercado (aqui, nacional ou não) diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Assim não somente o “detentor” de licença, mas qualquer autorizado pelo titular.

Aqui critica-se o uso atécnico da expressão “detentor”, pois nada há que se tratar o licenciado em situação similar ao do “fámulo da posse”. Não há dúvida de que no conceito ampliado do art. 1.196 do CC, quem goza da possibilidade de uso do bem está numa situação de posse do bem imaterial. Entretanto, tal não se dá como *mera extensão* do proprietário, mas sim como um sujeito de direito com pretensões e faculdades próprias.

**[CC] DESDE QUE O PRODUTO PATENTEADO NÃO SEJA  
UTILIZADO PARA MULTIPLICAÇÃO OU PROPAGAÇÃO COMERCIAL  
DA MATÉRIA VIVA EM CAUSA**

Aqui está a distinção essencial da hipótese do inciso IV e do inciso VI. Na matéria viva, muitas vezes haverá uma capacidade reprodutiva no produto que circula no comércio. Assim, esta cláusula final do inciso VI torna claro que a exaustão de direitos atinge só a circulação do bem *como se fora matéria não reprodutiva*.

Quem compra a espiga de milho, protegida por patente de processo de reprodução, pode comer, vender, fazer pipoca ou enfeite de sala de jantar. Pode até mesmo plantar o milho num potinho na varanda. Mas não pode tornar-se competidor do titular da patente, reproduzindo milho para fins comerciais.

Como se indicou, a norma correspondente da Lei de Cultivares é consideravelmente mais flexível do que a presente. Certas finalidades comerciais estão abrangidas na limitação correspondente. Ressalve-se, entretanto, que este limitativo dispositivo quanto às liberdades perante patentes de invenção não tem o escopo de restringir a incidência da Lei de Cultivares, se e quando for o caso. Tal análise se dá tendo em vista que : (i) há idêntica hierarquia entre o CPI e a LPC; (ii) se se fosse aferir um critério cronológico a Lei de Proteção aos Cultivares é ulterior ao CPI; (iii) não é possível suprimir um campo de liberdade (que é a regra advinda de preceito Constitucional e densificada na LPC), pela tipologia excepcional (o direito de exclusividade *per se*) deste Código.

**[DD] A “EXCEÇÃO” BOLAR E A DECISÃO DA OMC**

Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS114/R, 17 March 2000. p. 745.

“The exception is ‘limited’ because of the narrow scope of its curtailment of Article 28.1 rights. As long as the exception is confined to conduct needed to comply with the requirements of the regulatory approval process, the extent of the acts unauthorized by the right holder that are permitted by it will be small and narrowly bounded. Even though regulatory approval processes may require substantial amounts of test production to demonstrate reliable manufacturing, the patent owner’s rights themselves are not impaired any further by the size of such production runs, as long

as they are solely for regulatory purposes and no commercial use is made of resulting final products.”

Conhecida pelo nome do caso judicial do continente norte-americano onde a questão foi suscitada, a limitação (não “exceção”) foi acrescentada pela Lei nº 10.196, de 2001. Como se leu, sua compatibilidade com TRIPs foi declarada em decisão de 2000.

Em essência, o propósito desta limitação é permitir a entrada no mercado, tão expeditamente quanto possível, de alternativas ao produto patenteado, cujo ingresso pressuponha uma licença de comercialização. Tal é o caso, por exemplo, de medicamentos, sujeitos à regulação da ANVISA, ou de defensivos agrícolas que carecer da autorização do IBAMA, MAPA e, novamente, da ANVISA. Assim, se permite que terceiros realizem os testes e provas necessárias ainda durante a vigência da patente, a exclusividade do privilégio dura em direito e na prática o mesmo tempo.

Averbe-se que a burocracia envolta junto às autarquias e órgãos públicos é por deveras rigorosa, e que um processo administrativo como este, não raras vezes, ultrapassa anos. Portanto, o agente econômico prudente deve iniciar tal mister em período pretérito ao ocaso da patente, mesmo porque o registro sanitário em si não garante uma tutela contra eventual contrafação. Só que tal atitude também não é, por si só, um indício de violação do direito, mas mero exercício de prerrogativa constitucional.

Neste contexto, aumenta-se a eficácia do sistema de patentes em assegurar um aumento da competitividade dinâmica, prestigiando, também, o welfare estático-imediato.

### [EE] RELACIONADOS À INVENÇÃO PROTEGIDA POR PATENTE

Os atos livremente paraticados por qualquer pessoa serão aqueles *relacionados* a patentes de invenção; uma, ou múltiplas delas. Não é incomum que uma solução tecnológica (pertinente a um produto) seja partilhada entre diversos documentos diferentes (às vezes divididos, outras vezes como certificados de invenção, ou, ainda, como depósitos sucessivos). Assim, mesmo que só um produto seja coberto por “n” titularidades e pedidos de exclusividade, há a incidência da liberdade nos moldes do inciso VII.

**[FF] DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PRODUÇÃO DE  
INFORMAÇÕES, DADOS E RESULTADOS DE TESTES**

Os atos em questão serão tão somente aqueles destinados a *produção* de informações, etc. Utiliza-se o objeto da patente para se poder produzir informações de segurança, toxidade, eficácia, etc., mesmo na vigência da patente, ou a despeito da vigência. Os atos, assim, serão essencialmente os de uso ou fabricação, mas também o de importação, se tal for necessário para o acesso aos dados. Também não viola a patente as operações de terceiros que vendem ou fabricam o elemento a ser testado, pois sem tal incidência seria muitas vezes impossível a produção do registro (mesmo porque é comum que o titular da patente inviabilize o acesso à matéria prima no país).

Como o que se protege é a produção de informações necessárias ao registro de comercialização, todos os atos necessário e suficientes a tal estão abrangidos, sem limite objetivo (qual patente) nem subjetivo (só o interessado no teste).

**[GG] VISANDO À OBTENÇÃO DO  
REGISTRO DE COMERCIALIZAÇÃO,**

Os dados e informações serão exclusivamente aqueles necessários à obtenção do registro de comercialização, quando o produto ou serviço é sujeito a essa regulação. Assim, produtos farmacêuticos, veterinários, etc., mas também aeronáuticos ou nucleares.

Não são livres os atos de teste, por exemplo, para verificação do custo de fabricação futura, etc. No entanto, por outros fundamentos, serão cobertos os atos de caráter experimental (art. 43, II).

**[HH] NO BRASIL OU EM OUTRO PAÍS**

A limitação se refere à patente vigente no Brasil; a destinação do registro pode ser, no entanto, outro país, quando (por exemplo) um exportador brasileiro pretenda lá comercializar seus produtos. É preciso se atentar à abertura do Brasil para o Mercosul, além da sua aptidão de exportação de produtos genéricos.

## **[II] PARA A EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO OBJETO DA PATENTE**

O uso livre se refere a exploração e comercialização de um produto *relacionado* com a patente. Assim, não se pode ler uma vinculação absoluta do uso da patente e o produto objeto do registro de comercialização. O teste pode implicar no uso de um processo intermediário, cujos efeitos não abranjam o produto final a ser registrado.

Assim, essa cláusula deve ser lida de forma a haver pertinência entre a patente utilizada e o objeto final do registro. A regra aqui é de razoabilidade e não de vinculação absoluta.

## **[JJ] APÓS A EXPIRAÇÃO DOS PRAZOS ESTIPULADOS NO ART. 40**

Um registro de comercialização, à falta de qualquer vedação legal e na presença de autorização administrativa para tanto, pode ser concedido a despeito da vigência de qualquer patente. Não é pertinente ao múnus das agências reguladoras ou órgãos públicos (distintos do INPI) saber se há a vigência de um direito de exclusividade. Assim, ele facultará a comercialização *em tese* em todas hipóteses deste art. 43, nas licenças compulsórias, no art. 45, e em todas demais oportunidades que a Lei garante de uso independentemente do consentimento do titular.

Só assim a limitação cumprirá sua destinação legal, que é a de possibilitar – o mais breve possível – a exploração de produto ou serviço regulados através de registros de comercialização. Leia-se, assim, à luz do Resp 964.404, “em todas hipóteses em que for facultada tal exploração”.

Note-se que a decisão da OMC no caso Canadá não restringe os atos livres desta limitação à hipótese de extinção da patente ao fim do seu prazo normal. Por óbvio que se a titularidade pertinente tiver seu prazo abreviado (caducidade, falta de pagamento ou reconhecimento de nulidade), não só a liberdade deste inciso VII, mas qualquer outro ato torna-se lícito.

## ***Doutrina relevante***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 14 ] § 4. 7. - Limitação à patente: obtenção de registro sanitário.

## Art. 44 Direito de Obter Compensação

Art. 44. Ao titular da patente[a] é assegurado o direito de obter indenização [b] pela exploração indevida de seu objeto[c], inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente[d].

1º Se o infrator obteve [e], por qualquer meio [f], conhecimento do conteúdo do pedido depositado [g], anteriormente à publicação [h], contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração [i].

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público[j].

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida [k], inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente [l], está limitado ao conteúdo do seu objeto [m], na forma do art. 41 [n].

## DIREITO ANTERIOR

CPI 1971

Art.23 - A exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que for fixada judicialmente.

Parágrafo único. A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período a que se refere este artigo.

### [A] “AO TITULAR”

O dever de compensar existe em face do poder de o titular controlar os usos sobre o bem imaterial. Assim, é ele, *a priori*, o legitimado a obter os remédios processuais/materiais pertinentes. Pelo art. 61 do Código, no entanto, a licença pode transferir ao licenciado essa legitimação, com efeitos apenas após a publicação da respectiva averbação. Já o art. 209 do CPI confere legitimidade ao “prejudicado” (o que amplia o rol de eventuais beneficiários da tutela compensatória).

## Precedentes Judiciais

Ao titular

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E DOMINAÇÃO DE MERCADO COM PRETENSÃO A PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES SOBRE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA. ILEGITIMIDADE DA MONSANTO TECHNOLOGY, LLC não acolhida, considerando que é a titular de eventual direito de crédito. (...) ILEGITIMIDADE ATIVA. Tem a autora, que busca direito próprio e não em nome de seus associados, legitimidade para pretender afastar pagamento de indenização que tem como não devida em sua atuação como revendedora de produtos agrícolas” TJRS, 16ª Câmara Cível, Des. Helena Ruppenthal Cunha, AC 70017713181, J. 28.03.2007.

“Não tem legitimidade para pleitear indenização por uso indevido de desenho industrial a pessoa jurídica da qual é sócio o titular do direito violado.(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto com objetivo de ver

reformada decisão proferida nos autos da ação indenizatória, que rejeitou a prefacial de ilegitimidade ativa *ad causam*. Analisando o conjunto probatório, verifica-se existir certificado de propriedade, expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em nome de Marco Antônio Pereira da Silva, constando ser ele o titular, bem como o autor do desenho patenteado (fl. 34). O art. 44 da Lei n. 9.279/96 assegura ao titular de patente o direito de promover a competente ação civil de reparação dos danos oriundos da sua utilização não autorizada. (...) Sobre a matéria, José Carlos Tinoco Soares leciona: “o titular de uma patente tem o exclusivo direito de impedir o uso da invenção por outras pessoas exceto quando ele permite mediante contrato de licença” (Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1.998. p. 721). No caso concreto, parte legítima para figurar no pólo ativo da ação de indenização é o titular do certificado de propriedade, Marco Antônio Pereira da Silva, e não a agravada, tendo esta pugnado pela prestação da tutela jurisdicional, em nome de terceiros, sem autorização, falecendo-lhe, portanto, legitimidade ativa *ad causam*” TJSC, 1ª Câmara Civil, Des. Wilson Augusto do Nascimento, AI 2002.018836-6, J. 10.12.2002.

“Também rejeito a preliminar de ilegitimidade da recorrida L. para figurar no pólo ativo da ação, considerando que, de acordo com a documentação carreada aos autos, evidenciado está que aludida primeira apelada não concedeu qualquer licença de exclusividade à empresa C., autorizando-a, tão-somente, a explorar os direitos decorrentes da patente registrada. Veja-se que, em tal situação, não se vislumbra transferência dos direitos decorrentes do registro da patente, mas apenas obrigações e direitos alusivos à exploração. Dessa forma, e segundo o disposto nos arts. 41 e 44 da Lei nº 9.279/96, assiste à Apelada o direito de impedir que terceiros explorem sua patente, e de pedir a indenização cabível decorrente da sua violação, tanto mais quando a apelada não demonstrou estivesse autorizada por qualquer das empresas detentoras do direito em questão, L. ou C” TJDF, 3ª Turma Cível, Des. Vera Andrighi, Proc. 1998.01.1.012867-9, J. 01.09.2003.

“Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes. Conforme a Carta de Patente acostada, o inventor e titular da patente MU7701733-1 é a pessoa física Prademir Antônio Werner, ora autor. Segundo os relatos da inicial, quem produz os bens patenteados é a empresa de propriedade deste. No que diz com indenização por lucros cessantes decorrentes de violação de patente, desimporta quem produz os bens. O autor, enquanto titular da patente, certamente sofreu prejuízo material com o uso indevido do modelo de utilidade patenteado, o que o legitima para figurar no pólo ativo de ação com pretensão indenizatória. Inteligência do artigo 44, caput, da Lei nº 9.279/96” TJRS, 9ª Câmara Cível, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, AC 70015765647, 20.12.2006.

### Ao prejudicado, além do titular

“A insurgência recursal cinge-se à verificação da legitimidade ou não para Plastibento Acessórios Plásticos Ltda. figurar no pólo ativo da ação de indenização, da qual foi interposto o presente agravo. A matéria atinente à propriedade industrial está disciplinada na Lei n. 9.279/96, que confere, no art. 44, a possibilidade de o titular da invenção ingressar com ação buscando a proteção da propriedade industrial (...) Na lição de José Carlos Tinoco Soares “o titular de uma patente tem o exclusivo direito de impedir o uso da invenção por outras pessoas exceto quando ele permite mediante contrato de licença” [grifado] (Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1.998. p. 721). O dispositivo acima aludido é claro ao assegurar ao titular da invenção a legitimidade ativa para manejar medida judicial objetivando o ressarcimento pelo uso não autorizado do bem inventivo ou decorrente de contrafação. Na espécie, o desenho industrial - “puxador do tipo de botão” - ao menos em tese, consta ter sido patenteadado em nome de Ivânio Ângelo Arioli, consoante se infere do certificado expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI (fl. 23-TJSC). Nada obstante tal situação, deve-se ter presente que o art. 209 da Lei n. 9.279/96 também confere ao “prejudicado” a legitimidade para o ajuizamento da ação indenizatória contra aquele que, indevidamente, viola direito decorrente de propriedade industrial (...). Como se nota, tanto o art. 44 quanto o art. 209 da Lei n. 9.279/96 regulam a ação de indenização, diferenciado-se apenas no que se refere à legitimização, posto que o primeiro dispositivo confere o pleito ao “titular da patente” e o segundo alude genericamente ao “prejudicado”. Assim, muito embora o certificado do INPI tenha sido emitido em favor de Ivânio Ângelo Arioli (fl. 23-TJSC), deve ser mantida a pessoa jurídica no pólo ativo do processo de reparação de danos, ante a legitimação extraordinária *ex vi legis*. Isto porque, os artigos acima aludidos devem ser interpretados em harmonia com o fim de evitar contradições, porquanto são regras expressamente definidas no mesmo diploma legislativo. Desta forma, a pessoa física possui legitimidade ativa porque defende direito próprio, por ser titular da patente, e a sociedade empresária, por expressa disposição legal (art. 209 da Lei n. 9.297/96), também está autorizada a demandar na condição de “prejudicada”. É forçoso reconhecer que a intenção do legislador é proteger o lesado contra o uso não autorizado da patente de invenção, em afronta aos direitos de propriedade industrial, mesmo porque, se a lei atribui legitimidade ativa ao titular e ao prejudicado, não é o exegeta que poderá limitar tal disposição (“onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir”). Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante a dos autos: “Processual civil. Comercial. Recurso especial. Ação indenizatória. Imitação de modelo industrial. Violação da

propriedade industrial. Concorrência desleal. Legitimidade ativa. - Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial, para fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal. Recurso especial provido.” [grifado] (REsp 466360/SP, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 20/10/2003, p. 00270) Do acórdão, extrai-se que: “Em termos de propriedade industrial, a Lei 9.279/96 confere direito de propor ação indenizatória ao “prejudicado”, conceito bem mais amplo do que o de “titular do registro ou patente”. (...) Assim sendo, aos dispositivos citados há de se dar interpretação ampliativa, quando é evidente a intenção do legislador de proteger qualquer prejudicado pelos atos ilícitos enumerados na Lei 9.279/96. É dizer, ‘onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir’ ou, como explica Carlos Maximiliano, ‘Quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever do intérprete aplicá-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente;’ (“Hermenêutica e Aplicação do Direito”, 17ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 247). Assim, desde que o autor da ação indenizatória consiga demonstrar, através da narração do pedido e da causa de pedir, que foi realmente lesionado pela imitação ou contrafação, é de se tê-lo como parte legítima para ingressar em juízo com o intuito de obter indenização pelos prejuízos sofridos com a prática ilícita. [...] Vale ressaltar que, em princípio, é o proprietário do registro do desenho industrial quem sofre com o ato do contrafator, mas isso não impede que aquele que se utiliza de forma lícita do desenho também seja prejudicado.” [grifado] Desta forma, não parece razoável excluir a sociedade empresária do pólo ativo da relação jurídica processual, isto porque, nada obstante a limitação cognitiva imanente ao agravo de instrumento, constata-se que é a sociedade empresária Plastibento Acessórios Plásticos Ltda. que explora o desenho industrial utilizado indevidamente pelo ora agravante (fls. 8/20-TJSC). E foi exatamente neste fundamento que a autoridade judiciária a quo proferiu a decisão impugnada (fls. 105)” TJSC, 3ª Câmara Comercial, Des. Gastaldi Buzzi, AI 2003.007824-0, J. 04.11.2003.

## [B] OBTER “INDENIZAÇÃO”

Como se viu sob o art. 42, o poder conferido ao titular da patente é o de *proibir* os atos de terceiros, descritos no art. 42, 183 e 184. Tal poder é, como já se indicou, um conjunto de *regras incondicionadas de exclusão*. A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou mesmo ciência, é *interdita*. Não é caso de concorrência *desleal*, mas de *competição interdita*.

Esta percepção é essencial para entender que nem toda “indenização” neste contexto será igual.

Este artigo 44 cuida dos poder conferido ao titular de fazer a pretensão compensatória em face do seu poder geral de interdição. Com razão a crítica emprestada da análise civilista de que não seria, propriamente, um poder de indenização visto que o bem jurídico vilipendiado é de origem imaterial, e não se poder retornar ao *status quo ante*. Nas palavras da Professora Titular de Direito Civil da UERJ, aqui o caso não é “*não é propriamente indenizável; “indenizar” é palavra que provém do latim, “in dene”, que significa devolver (o patrimônio) ao estado anterior, ou seja, eliminar o prejuízo e suas conseqüências – o que, evidentemente, não é possível no caso de uma lesão de ordem é compensável*”<sup>156</sup>.

Concedida, nos termos do art. 38, a patente tem efeitos prospectivos, e retroativos. Imediatamente, e para o futuro, até seu termo, a patente assegura o *jus prohibendi*, a capacidade de interdito em face de todos os atos que o art. 42 (assim como o 183 e 184) asseguram *exclusivamente* ao titular. A concessão faculta, igualmente, e no mesmo termo, a pretensão compensatória, inibitória e a da esfera penal.

Mas – retroativamente –, assegura ao titular a *compensação* pela exploração *indevida* de seu privilégio desde o momento em que o objeto do seu pedido entrou no estado da técnica (ou, segundo o § 1, mesmo antes disso) até o momento da concessão.

É preciso frisar que antes da decisão administrativa de concessão, a mera legítima expectativa de direito não é suficiente (i) a uma tutela interditória; ou (ii) uma tutela inibitória. Antes da decisão de concessão pelo INPI vale a máxima da liberdade concorrencial e de iniciativa.

### ***Outros artigos dessa lei de efeito paralelo***

Esta lei foi escrita por várias Mary Shelley’s que nunca se falaram, e é o Frankenstein que disso resulta. Sem nenhuma coerência, matéria paralela ou complementar a este artigo se encontra nos art. 207 a 210. Em teoria, este art. 44 cuida da reparabilidade advinda das violações às patentes, sendo regra especializada em

---

156 MORAES, Maria Celina Bodin de. *Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 145.

face desses demais dispositivos. Em geral os agentes econômicos estão cientes de pedidos de patente em curso e fazem análise de riscos sobre a sua concessão e probabilidade. Assim, quem ingressou açodadamente num mercado pode vir a compensar, mas quem conhecendo o *mitié* tecnológico anteviu que não haveria concessão, nada pode sofrer se ingressou no nicho em momento anterior.

## ***Precedentes Judiciais***

Quando surge o dever de compensar

“Quer dizer, consoante precedentes, o mero protocolamento de pedido de patente perante o INPI não gera direito nenhum, não assegura proteção legal. A propósito, o Agravo de Instrumento nº 525 755-4/8-00, de 30 10 07, rel. Des Paulo Eduardo Razuk, 1ª Câmara de Direito Privado desta Corte: sem o registro, não há patente ou modelo industrial a ser protegido; a parte que se diga prejudicada não tem acesso ao judiciário a fim de vindicar proteção por concorrência desleal No mesmo sentido o Recurso Especial 70 015-SP (95/0035061-0), julgado em 3 6 97 pelo STJ, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro: do mero protocolamento do pedido não decorre o direito à tutela legal” TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Luiz Ambra, AC 182.402-4/9-00, DJ 21.11.2008.

“A irresignação da agravante comporta agasalho, pois a violação de privilégio de invenção está subordinada à existência legal do privilégio e não de mera expectativa de direito, como se verifica na espécie. Não resta nenhuma dúvida de que a agravada só apresentou com a inicial os pedidos de privilégio de invenção, que não se confundem com as cartas-patentes e não geram de imediato as mesmas consequências jurídicas destas.(...) Do sistema legal adotado, extrai-se que o que confere a exclusividade de produção e de uso é a patente, não bastando o depósito do pedido, muito embora sujeitem-se os usuários não autorizados, no período entre o depósito do pedido de patente e antes da sua concessão, ao pagamento de indenização, na forma da lei. Daí porque, antes da obtenção daquele título, não há como se reconhecer a ocorrência de violação de privilégio de invenção a modo de se apreender toda a produção de equipamentos idênticos” TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. César Lacerda, Agravo e Instrumento 97.277-4/2, 04.12.1998.

“O depositário pode requerer ao órgão administrativo a imposição de sigilo no período de dezoito meses entre o depósito e a publicação, sigilo somente afastado com a publicação. Desde a publicação, quando então o invento ou modelo de utilidade passa a ser de conhecimento de todos, os direitos efetivos de propriedade encontram-se protegidos contra qualquer

ofensa realizada por terceiros. Assim, o simples fato de o modelo ainda não se encontrar sob proteção legal, não impede que o titular do direito de propriedade intelectual busque as respectivas indenizações pela exploração indevida, retroativamente. Nestes termos, garante o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial que “ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”. Mas se note que a proteção intertemporal somente é possível “ao titular da patente”, isto é, àquele a quem foram deferidos ou transferidos os direitos de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto da patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, e, ainda, impedir que terceiros o façam. Isto é, deferida a patente, pode o titular promover os interditos para fazer cessar a atividade de terceiros e pode pedir indenização extensiva à data de publicação. Não pode postular interditos desde a data de publicação em razão de uma impossibilidade lógica, pode postular a indenização. O autor ainda não tem direito a esta proteção porque não é certo o fato de vir a obter a carta-patente, mesmo que apresente sincera convicção neste sentido. Em se tratando de exercício condicionado a evento futuro e incerto, a espécie é regida pelo art. 6º, §2º, da Lei 4.657/42 (LICC), que considera adquiridos somente os direitos “que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. Seria contra-senso deferir de maneira definitiva, sob o manto da coisa julgada, interditos e indenizações (principalmente) previstas na legislação específica antes de o autor ver reconhecido pela instância técnica competente o suporte fático concreto destes direitos, sendo certo, como aponta o réu, que não cabe ao Poder Judiciário antecipar-se e se substituir ao órgão especializado na tarefa de julgar o mérito da invenção ou modelo de utilidade; senão em situações próprias, dentre as quais não se enquadra a presente e a serem julgadas por justiça constitucionalmente competente. Não se cogita de negar a pretendida proteção constante nos arts. 41, 42 e 44, da Lei 9.279/96, ao autor, mas para que tal proteção lhe seja conferida, é condição imprescindível a declaração pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial quanto a ser patenteável a invenção ou modelo de utilidade apresentado e conseqüente concessão da carta-patente, inclusive postulando, se for de seu interesse, as indenizações ora pretendidas” TJRS, 5ª Câmara Cível, Des. Paulo Sergio Scarparo, AC 70021145685, que incorporou a Sentença da Juíza Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, J. 26.09.2007.

Mas, antes da concessão, pode haver o fundamento da violação de segredo

“De outro lado, apesar de ainda estar em processamento o pedido de patente perante o INPI, a presente demanda é calcada nos princípios da concorrência desleal, em que ex-empregados teriam se apropriado de tecnologia desenvolvida pelo recorrido, para a produção de equipamento idêntico. O art. 195 c.c. art. 207, da Lei 9276/96, faculta ao prejudicado intentar as medidas de caráter criminal e civil para a defesa de seus direitos, o que ocorreu no caso” TJSP, 9ª Câmara de Direito Privado, Des. Sérgio Gomes, Agravo de Instrumento 397.583.4/6-00, 27.09.2005

Após a concessão, surge o dever

“Considerando que a concessão de patente de modelo de utilidade é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por dano material lucros cessantes” TJRS, 9ª Câmara Cível, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, Apelação Cível Nº 70015765647, J. 20.12.2006.

“Contudo, não restou demonstrado que as campanhas promocionais “Coca-cola light - seu brilho e você” e “Papo Fanta” teriam maculado o direito conferido pela patente, posto que, a despeito do que insinua a exordial, o pedido de patente não foi deferido, a teor do contido no artigo 38 da lei 9279, encontrando-se, todavia, pendente de aprovação do INPI. Ora, somente ao titular da patente, hipótese que não se amolda ao caso em apreço, é conferido o direito de obter a exploração indevida de seu objeto com efeitos retroativos a data da publicação do pedido, consoante preconiza o artigo 44 do mesmo diploma legal (...) Conclui-se, pois, que o simples depósito de patente não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, até porque, o referido pedido poderá ser indeferido” TJPR, 8ª Câmara Cível, Des. Guimarães da Costa, AC 0432060-1, DJ 06.11.2008.

“Considerando que a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merece

prosperar o pedido de indenização por dano material – lucros cessantes . 6. Comprovada a contrafação, é cabível a condenação da requerida a reembolsar a autora, titular do direito, os valores despendidos com a defesa judicial da patente. Art. 927 do CC. Princípio do *neminem laedere*. 7. A indenização pelo valor integral do maquinário produzido pela ré por meio do uso da tecnologia contrafeita, sem qualquer outro limite, além de implicar enriquecimento sem causa da autora, não encontra respaldo direto nas hipóteses do art. 210 da Lei nº 9.279/96. O repasse simples do preço das máquinas e peças não se apresenta como critério adequado. Como o quantum indenizatório será inegavelmente apurado em fase de liquidação de sentença, e como, por outro lado, dos critérios elencados no art. 210 da Lei nº 9.279/96 deve ser adotado o mais benéfico ao prejudicado e, ainda, como neste momento não é possível saber-se o que é, efetivamente, mais benéfico à autora, o critério de apuração do valor da indenização há de ser escolhido quando da liquidação, obedecido, obviamente, o art. 210” TJRS, 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, AC 70023362908, 14.05.2008.

“A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Durante este período de tempo ela garantira uma gama de direitos ao seu titular, destacando-se, principalmente, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e também processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente” TJSP, 6ª Câmara Cível, Des. Rubens Hideo Arai, Apelação c/ Revisão 217 772 4/4-00, J. 19.07.2006

### Efeitos do poder incondicional de interdição

“No que tange ao ressarcimento das perdas e danos, pretendido pelas empresas-autoras, temos que, conforme doutrina e Precedentes Judiciais pacíficas, constatada a contrafação de marca ou patente, desnecessária a prova, na fase de conhecimento, do valor devido. As perdas e danos, consequência lógica do ato de contrafação, entendida esta como usurpação de uma propriedade, constitucionalmente, protegida, cuja exclusividade não pode ser violada, serão apuradas na fase de liquidação da sentença” TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Zélia Alves, AC 121.146.4/3-00, DJ 19.09.2002.

“AÇÃO ORDINÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. PATENTE E EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO. Não há falar em ilegalidade da co-

brança de `royalties', pois tal valor tem por objetivo a retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida pela empresa ré, única detentora de patente junto ao INPI e que tem exclusividade na exploração do produto" TJRS, 6ª Câmara Cível, Des. Otávio Barcellos, AC 70017926642, J. 13.11.2007.

"AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE `ROYALTIES. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA TRANSGÊNICA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR QUEM DETÉM A PATENTE E EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO. Não há falar em ilegalidade da cobrança de `royalties, pois tal valor tem por objetivo a retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida pela empresa ré, única detentora de patente junto ao INPI e que tem exclusividade na exploração do produto" TJRS, 17ª Câmara Cível, Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha, AC 70018074815, J. 06.09.2007.

"Diante da comprovação da titularidade da ora apelada, das sementes geneticamente modificadas, mostra-se cabível o pagamento devido àquelas, como indenização pelo uso indevido, visto que as propriedades industrial e intelectual são protegidas pela legislação. Em face da complexidade da matéria, não tem amparo a pretensão de redução dos honorários advocatícios, mantendo-se o valor fixado na sentença" TJRS, 13ª Câmara Cível, Des. Lúcia de Castro Boller, AC 70017563442, J. 26.06.2008.

"Caso concreto em que a urgência na apreciação da medida antecipatória postulada pela agravante impedia o juiz de postergar seu exame para momento posterior à contestação da agravada, pelo que se constituiu em verdadeira negativa de prestação jurisdicional e, assim, dando ensejo à interposição de recurso, inócurre, assim, supressão do primeiro grau de jurisdição. Lições da doutrina. Inviável conhecer da ilegitimidade ativa da agravante argüida na resposta da agravada, questão que, primeiro, deve ser examinada pelo juízo a quo. Argüição, de qualquer sorte, improcedente, considerando que a agravante não defende direito alheio, mas próprio, pois é ela quem comercializa a soja recebida de seus cooperativados. Mérito. O ordenamento jurídico pátrio veda a comercialização de sementes de soja geneticamente modificadas, ainda que o legislador venha, sistematicamente, à vista de circunstâncias fáticas, autorizando a comercialização das safras de soja produzidas com essas sementes, trazidas ilicitamente de países vizinhos, conforme Leis nº 10688 e 10814, de 2003 e 11.092, de 2005. De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas. Vedação, ademais, ao enriquecimento sem causa. Não incidência do art. 10º da Lei nº 9456/97 (Lei das Cultivares), de cuja aplicação só se poderia cogitar tivesse o agricultor obtido as sementes licitamente e pago

royalties à agravada naquela ocasião. Agravo interno interposto contra decisão que não recebeu o regimental manejado frente à concessão do efeito suspensivo ativo prejudicado, em vista do improvimento do agravo de instrumento” TJRS, 18ª Câmara Cível, Des. Pedro Luiz Pozza, AC 70010827772, J. 17.02.2005.

Mas há que se provar a violação

“Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Ausente nos autos a prova da exploração indevida dos direitos oriundos da Carta Patente objeto de registro perante o INPI, não há como ser deferida a indenização pleiteada” TJMG, 11ª Câmara Cível, Des. Fernando Caldeira Brant, Proc. 1.0090.04.005069-3/001, DJ 27.10.09.

Aplicando (erroneamente) a inversão de prova que só existe para patentes de processo:

“O documento de f. 12, com anexo de f. 13-33 demonstra que o apelante é titular da carta patente intitulada “Fornos Semi-contínuos de Uma ou Mais Fornalhas”, registrada sob o nº MU 7501507-2, em vigor por quinze anos desde a data do depósito no INPI, o que ocorreu em 28-06-1995. Lado outro, não nega a ré/apelada que tenha construído quatro fornos parecidos com aquele patenteado pelo apelante, limitando-se a dizer que seus fornos são distintos do modelo de utilidade do apelante, tendo estes sido montados pelo Sr. Gilberto Varanda Barbosa, encontrando-se patenteados sob o nº MU 8002816-8, de propriedade do Sr. Alexandre Antônio Pereira. (...) Assim, constitui ônus da apelada provar que seu produto é diverso daquele que consta na carta patente trazida com a exordial, nos termos do art. 42, § 2º, da Lei nº 9279/96 e art. 333, II, do CPC” TJMG, 14ª Câmara Cível, Des. Valdez Leite Machado, Proc. 1.0261.05.034393-6/001(1), DJ 27.08.2007.

Do *quantum debeat*

“Prova dos autos que autoriza afirmação de que foi utilizado produto desenvolvido pela empresa americana ré, que tem o regular registro de patente. Reconhecido direito ao pagamento em relação ao trabalho desenvolvido e registrado, determina-se, porque ausente prova no tocante ao justo valor devido, a liquidação por arbitramento em relação ao valor a ser pago por saca de soja, especialmente considerando que se trata de produto altamente vantajoso aos produtores e de propriedade exclusiva da empresa americana, ausente possibilidade do reconhecimento do equilíbrio em

eventual negociação” TJRS, 16ª Câmara Cível, Des. Helena Ruppenthal Cunha, AC 70017713181, J. 28.03.2007.

“A verba indenizatória consubstanciada no montante das vendas realizadas pela ré deverá ser apurada e quantificada em liquidação de sentença ante a imprecisão dos autos, ocasião em que os litigantes terão ampla oportunidade para discutir o quantum debeatur” TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. Neves Amorim, AC 176.071-4/8-00, DJ 30.09.2008.

#### A doutrina da “massa contrafeita”<sup>157</sup>

“Saliente-se que a indenização em nenhuma hipótese corresponderá à totalidade do lucro obtido com a veiculação das propagandas, porque o privilégio diz respeito não ao painel publicitário, mas tão somente ao seu mecanismo movimentador giratório, razão pela qual a indenização deverá corresponder apenas ao lucro equivalente à comercialização desse equipamento, em número de unidades equivalentes àquelas utilizadas pela apelada, a ser apurada em liquidação” TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. César Lacerda, AC 28.993-4/0, J. 24.06.1998.

#### Diferença entre compensação de violação de patente e repartição de frutos comuns

“Por outro lado, inobstante o argumento do autor, no sentido de que a co-propriedade, em partes iguais, da patente permitiria concluir que o benefício econômico gerado também haveria de ser repartido em partes iguais, entendo que não merece acolhida a pretensão. Com efeito, não se está a tratar de exploração da patente pela empregadora para comercialização, mas de utilização do invento no âmbito da empresa. Vale destacar, outrossim, que se cuida de invento de utilização muito restrita, eis que visa facilitar o procedimento de reparo de locomotivas. Assim, até mesmo a quantificação da economia gerada para a ré é extremamente difícil. De fato, em uma de suas missivas à empresa ré, o próprio autor admite a existência de equipamento importado com função idêntica à de seu invento, embora menos eficiente e de manutenção mais cara, que teria sido adquirido pela própria ré por cerca de US\$ 100.000,00 (cem mil dólares norte-americanos), em 1975 (fls. 56). Como admitir, então, que o autor fizesse jus a 50% de economia avaliada pela comissão da ré em US\$ 1.113.402,00

157 “os passos do cálculo da indenização começam pela fixação da “massa contrafeita”, ou seja, o conjunto de bens ou serviços afetados pela violação do direito. Por exemplo, se a violação da patente afeta um equipamento, os acessórios deste, necessariamente postos no mercado segundo a demanda, também serão levados em conta” TPI2010, vol. I. cap.I., [ 6 ] § 6. 22. - O critério mais adequado. No caso do acórdão, a massa contrafeita é o acessório, ou componente, e assim não se computa o valor do elemento principal.

(um milhão, cento e treze mil, quatrocentos e dois dólares norte-americanos), no período de 4 anos de operação do invento (fls. 374/379)? Forçoso admitir-se que, ante tal custo, seria mais interessante para a companhia abandonar o invento do autor e adquirir outra máquina importada, ainda que menos eficiente e de manutenção mais dispendiosa” TJRJ, 15ª Câmara Cível, Des. Galdino Siqueira Netto, AC 33618/2009, 06.10.2009.

### Verbas impertinentes

“No entanto, incabível o pedido de ressarcimento pelos gastos com o registro e a manutenção da patente violada porque não se trata de prejuízos efetivos. A demandada se submeteu a suportar os gastos advindos de um registro público por iniciativa própria, não podendo agora pleitear em juízo valores que refletem a contraprestação por um serviço que reverte em seu próprio benefício, tanto para evitar a utilização da idéia por terceiros como para sustentar pedido de indenização em caso de exploração do produto patenteadado. Também não há se falar em ressarcimento dos valores despendidos nos processos criminais, porque o só fato de a autora ter despendido valores em função do processo criminal não gera o direito pretendido, até porque não há nos autos prova do desembolso de quaisquer valores, inviabilizando, assim, o deferimento do pedido referente aos danos emergentes” TJRS, 5ª Câmara Cível, Des. Leo Lima, AC 70022424089, DJ 05.08.2008.

### Compensação que presume o elemento subjetivo

“A vexata quaestio cinge-se à verificação da violação ou não das normas previstas na Lei 9279/96 que tem por escopo a proteção da propriedade industrial, em especial no que tange à proteção das patentes e do desenho industrial quando as mesmas estejam em conflito. (...) Destarte, como no caso em tela estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva e não objetiva, não há como atribuir responsabilidade às rés pelos prejuízos experimentados pelo autor, sem que tenha sido demonstrado que as condutas tenham sido praticadas de forma negligente, imprudente ou imperita, não sendo, portanto, suficiente apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso” TJRJ, 2ª Câmara Cível, Des. Valdir Ramos, AC 2008.001.58163, DJ 10.11.2008.

“Evidenciada a contrafação indevida praticada pela apelada, sujeita-se esta aos rigores da lei especial, constituindo o seu ato em prática ilícita, a violar a patente de propriedade da apelante. Pelo art. 44, da Lei n. 9.279, de 1996, ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão. Também

o art. 159, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 186, do Código Civil de 2002) estabelece que somente haverá responsabilidade subjetiva, com a ocorrência simultânea da culpa, dano e nexo de causalidade. Vale dizer, o ato ilícito subjetivo, do qual se depreende a existência de culpa frente a ilegalidade do ato perpetrado, amolda-se inequivocamente à da apelada, para responsabilizá-la numa correlação lógica entre o ato praticado e o dano produzido. Assim, tendo sido o dano injusto efetivamente demonstrado, notadamente na esfera patrimonial da apelante, não se mostrou pertinente o julgamento proferido pelo juiz de primeira instância, ensejando sua reforma para condenar a apelada em perdas e danos e conseqüentes lucros cessantes” TJMG, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3/001, DJ 20.01.2007.

#### Onde buscar a Compensação: em geral no Juízo de Direito

“Com relação ao pedido de pagamento de perdas e danos por suposto uso da patente pelo réu, é caso de incompetência absoluta da Justiça Federal, configurando-se inépcia da inicial quanto ao pedido de conexão de feitos a serem solvidos por diferentes Justiças” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2000.02.01.048903-0, DJ 05.07.2006.

#### Alcance da compensação

“em relação à extensão dos danos indenizáveis, ao aludir, o MM. Juiz, “aos provocados pelo abalo da imagem do produto perante o mercado empresarial”, o que, segundo bem o demonstrou a agravada, com apoio em boa doutrina, na contraminuta (fls. 65/66), acha-se compreendido na amplitude da indenização dos danos emergentes e lucros cessantes assim assegurada, no art. 44, da Lei nº 9.279/96, ao titular da patente pela indevida exploração de seu objeto” TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. Roberto Bedran, AC 287.391-4/2, DJ 13.05.2003.

“A indenização terá como base de cálculo todo o período de violação às patentes PI 9500858-6 e PI 9917518-5, ou seja, desde o início da comercialização dos produtos, Poderoso 25 CE, Iscanill e Pottente, e corresponderá a 5% de todo o valor faturado pela ré com esses produtos até a data da publicação desta sentença. Fixo a indenização nesses termos e nesse patamar entendendo-a suficiente para obedecer ao disposto no art. 44 da lei em análise (...) Atentando a esse fato e levando em consideração que as autoras não ofereceram parâmetros mais seguros para o juízo estimar o prejuízo, reputa-se razoável a pretensão inicial de que seja a indenização fixada levando em contra o valor integral de venda de todos os produtos fabricados e comercializados pela requerida com desrespeito ao direito de

patente” TJSP, Juízo da 16ª Vara Cível da Capital, J. Jaciara Jacinto da Silva, AO 583.00.2010.136075-6, J. 09.03.2011.

### Violação ao direito moral de autor de invento

“Senão, veja-se a transcrição do tópico da sentença, onde o Magistrado fundamenta sua decisão: “Destarte, emerge o direito do Requerente a pleitear reparação pelos danos sofridos, somente em face da Requerida, como bem colimou na inicial, cujo respaldo para a reparação encontra-se tanto no Código Civil, como na referida Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 44 (...) O Requerente pleiteou verbas indenizatórias correspondentes aos danos morais, materiais e lucros cessantes, sendo que, na hipótese, vislumbro tenham sido sofridos de fato, razão pela qual faz jus a tais verbas. Nesse sentido: A violação a direitos autorais, como bem recai da doutrina, (...) acarreta sancionamentos em diferentes planos do Direito, em que avulta a perspectiva de reparação de danos sofridos pelo lesado, tanto de ordem moral como de ordem patrimonial, os primeiros referentes à lesão de componentes pessoais do relacionamento autor-obra, os segundo à de cunho pecuniário’ (BITTAR, Carlos Alberto. *Contornos Atuais do Direito do Autor*. Ed. RT, 1992, p. 201). Com relação aos danos morais pleiteados, tem-se que o Requerente faz jus à indenização justamente pelo fato da Requerida ter usurpado a sua criação intelectual, residindo o dano na própria violação e até independente de prejuízo. A propósito, tanto a doutrina como a jurisprudência consideram a existência do dano moral suficiente para justificar a indenização. (...) Assim, bastante é para condenar-se a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o próprio tormento emocional sofrido pelo Requerente que, na qualidade de proprietário da renomada empresa Tacolinder S/A, após uma vida inteira dedicada a inventos na área da indústria de revestimentos de madeira, experimentou, indevidamente, descrédito profissional e perante a sociedade, em face das dúvidas lançadas quanto à titularidade da sua patenteada obra, projeção de seu intelecto e personalidade. Tocante ao dano de caráter material e lucros cessantes, exsurge da própria comercialização da obra reproduzida sem a sua autorização, com a agravante de que a Requerida atuava no mesmo pólo comercial do Requerente. Dessa forma, pelos danos patrimoniais decorrentes do uso indevido de obra, considerando-se as conseqüências advindas no caso específico (retração das atividades econômicas em virtude do ato lesivo), deve-se condenar a Requerida pelos danos materiais e, inclusive, pelo indiretos decorrentes, ou seja, pelos lucros cessantes.” (fls. 282/283)(...) Nesse sentido, servimo-nos novamente dos ensinamentos de Carlos Alberto Bittar. “A doutrina universal é tranqüila a respeito, entendendo espriar-se o sancionamento por todos os efeitos danosos da ação lesiva e propondo, para determinadas ações, critérios próprios. Assim, compreende-se, no cálculo da indeniza-

ção, verbas correspondentes à satisfação dos danos morais e as dos danos patrimoniais, considerando-se independente, nos dois campos, cada direito exclusivo violado. Dessa forma, no uso indevido de obra alheia, em que se não divulgue o nome do autor, a par da reação específica, deve-se cogitar, cumulativamente, da indenização dos efeitos patrimoniais, vários diretos e indiretos decorrentes, dentro das noções básicas de danos emergentes, e de lucros cessantes”. (Contornos Atuais do Direito do Autor”, Ed. RT, 1992, pág. 201). No campo jurisprudencial, observe-se a seguinte remissão: “Não havendo balizas, legais ou contratuais, tem-se deferido ao juiz a verificação em concreto (RF 249/209), decidindo-se por arbitramento, como se fez, dentre outros inúmeros casos, em execução indevida de música.” (RT 445/100).” TJSC, 2ª Câmara de Direito Comercial, Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, AC 004.013827-0, DJ 14.04.2005.

#### Distinção entre a compensação legal e a obrigacional

“De prêmio, deve-se fazer distinção entre a indenização fixada contratualmente pela quebra do sigilo e a indenização decorrente da violação da patente. Uma decorre do contrato; a outra, deriva da própria lei (conforme acima, artigo 44 da Lei n.º 9.279/96). A r. sentença guerreada, ao fixar a título de indenização o valor de 70.000 BTN’s, aplicou tão somente a sanção - prevista contratualmente - pela quebra do sigilo constante do acordo de sigilo e confidencialidade. Deixou, contudo, de arbitrar um valor a título de indenização pela violação da patente. Necessário, desta forma, o arbitramento de um quantum indenizatório a este título. Nestes termos, além da indenização fixada contratualmente pela quebra de sigilo no valor de 70.000 BTN’s, devida a indenização decorrente da própria violação da patente, indenização esta assegurada nos termos do artigo 44 da Lei 9.279/96. Assim, tem-se por razoável que a indenização a este título guarde relação com a indenização estabelecida pelas partes para a quebra de sigilo, tendo em vista a imediata correlação entre as duas condutas” TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Egidio Giacoia, AC 994.01.006974-7, J. 09.03.2010.

#### O problema da justa compensação perante o “monopólio” da patente

“Parece bastante claro que, tendo sido desenvolvida uma tecnologia, estando esta registrada e com Carta de Patente, sua utilização deve ensejar uma retribuição (...) A apelante sustenta que a Lei de Propriedade Intelectual lhe assegura esta indenização. É verdade. Já se fez consignar aqui que é devida indenização. O que tenho dificuldade de afirmar e reconhecer é a legalidade quanto aos valores que estão sendo pretendidos e que foram estabelecidos pela Monsanto. Não me parece que o alegado fato de ter havido discussões e encontros com entidades importantes, como FARSUL,

FETAG e FECOAGRO, seja suficiente para legitimar os valores cobrados. Não tenho nos autos sequer a extensão destas negociações e encontros. Que propostas foram discutidas, se houve ou não contra-propostas e ajuste, afinal, em valores negociados. Se a indenização, enfim, corresponde ao que é justo em relação ao trabalho desenvolvido e que gerou a soja RR. O fato de inúmeros órgãos terem aderido ao sistema de cobrança não é definitivo para a conclusão de que são justos e devidos os valores porque, considerando que se trata de semente que dá grande lucro ao produtor e à cadeia, sem possibilidade de busca alternativa de grão, fácil compreender a concordância da grande maioria. E aqui tem relevância e aplicação, ao menos em parte, a fundamentação trazida pela autora, quando menciona o art. 173 da Constituição Federal e a Lei n. 8.884/94, que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica (...) Tanto a ré Monsanto domina o mercado que um dos argumentos aqui utilizados foi no sentido da dispensa da prova pericial, já que apenas esta empresa tem soja transgênica no Rio Grande do Sul. Daí que se pode afirmar com bastante segurança que não tinha a autora liberdade de escolha, o que leva à razoabilidade do entendimento do abuso do poder econômico” TJRS, 16ª Câmara Cível, Des. Helena Cunha AC 70017713181, J. 28.03.2007.

“Ainda que havendo disposição legal expressa no sentido de intervenção do CADE como assistente, até que isso ocorra efetivamente, não há falar em competência da Justiça Federal. Precedentes Judiciais do STJ” TJRS, 18ª Câmara Cível, Des. Pedro Luiz Pozza, AC 70010827772, J.17.02.2005.

#### A compensação é devida pelo efetivo infrator

“a conduta da ré, no caso em questão, não enseja indenização. O artigo 44 da LPI prevê o direito do titular da patente de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, o que não ocorreu propriamente. A ré não fabrica ou explora as embalagens que violam a patente dos autores, nem as adquire de terceiros. Essa adquiriu e comercializa produtos como cobertores, toalhas, colchas e artigos afins, que vieram acondicionados nestas embalagens, ou seja, comercializa o produto final. Ou seja, Restou comprovado nos autos que a ré não comercializa as embalagens em si” TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, AC 394.436.4/4-00, DJ 12.08.2008.

#### Efeitos da inação do titular

“Assim, constata-se a utilização dos produtos patenteados para fins econômicos sem autorização do autor dos inventos, implicando em violação de patente, impondo-se a obrigação de indenizar os danos causados, nos termos do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial. As circunstâncias fáticas, bem como o conjunto probatório produzido nos autos, não justificam a invocação

pela ré das figuras da *supressio*, *surrectio* e *venire contra factum proprium*. Não se vislumbra nos autos a alegada violação à boa-fé objetiva, ao argumento de inércia do autor por continuar a vender à ré seus produtos juntamente com outros fornecedores mesmo após o ajuizamento da medida cautelar de busca e apreensão, quedando-se silente sobre a situação litigiosa. A simples tolerância do autor em relação à conduta da ré, enquanto aguardava pronunciamento judicial, não significa concordância com a prática adotada pela ré, não caracterizando um desequilíbrio, pelo decurso do tempo, entre o benefício auferido pelo credor e o prejuízo do devedor, elementos essenciais a configurar o instituto da *supressio*” TJRJ, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 2009.001.55589, julgado em 13.01.2010.

## ***Doutrina Complementar***

TPI2010, vol. I, Cap. I, [ 6 ] § 6 . - Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual.

Vide, ainda, TPI2010, vol. II, cap. VI., [ 18 ] § 10. 2. - Inação: Falta de uso e falta de proibição.

Sobre os efeitos da tolerância no direito de patentes vide capítulo cognominado “A *supressio* geradora de uma inoponibilidade” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da Propriedade Intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

PINHO, Ricardo Fonseca de, Breve Estudo Comparativo das Ações por Infração de Patentes, in ROCHA, Fabiano de Bem da (Org.) Capítulos de processo civil na propriedade intelectual, Lumen Juris, 2009, p. 83.

## **[C] EXPLORAÇÃO INDEVIDA**

A dicção legal é cuidadosa: não classifica a exploração do terceiro, em testilhas com o texto da patente, como *ilícita*. Ela é *indevida*, em face do poder incondicional de interdição. Em verdade ela *tornou-se indevida* após a concessão, ainda que a pretensão de compensação tenha sido incidental com efeito *ex tunc*. Toma-se aqui o conceito de dano injusto, visto que pode haver uso não autorizado *legítimo*, como na hipótese da licença compulsória.

**[D] INCLUSIVE EM RELAÇÃO À EXPLORAÇÃO  
OCORRIDA ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO  
DO PEDIDO E A DA CONCESSÃO DA PATENTE**

O dever de compensar compreende *também* um efeito retroativo, ao menos quando se esteja diante do *caput* do art. 40. Ainda que se desprezasse as graves causas de inconstitucionalidade do § único do art. 40 da LPI, não se pode combinar a tutela retrospectiva do art. 44, com a extensão de prazo do polêmico primeiro dispositivo.

Além da compensabilidade prospectiva, há também o poder de haver “indenização” a partir da publicação do pedido – aquele regulado pelo art. 30, ou seja, a notificação de que o objeto do pedido está aberto à *inspeção pública*. Uma vez efetuada a publicação, o objeto do pedido cai no estado da técnica, ou seja, torna-se juridicamente acessível ao conhecimento de todos. Assim, pode-se presumir que, a partir desta data, um terceiro tivesse acesso ao invento e pudesse reproduzi-lo.

Veja-se, no entanto, o §3º deste artigo; o dever se concretiza em face à patente tal como concedida, isto, é, a constante da carta patente, e não a publicada. Na verdade, assim, o dever de compensar existe tão somente quanto aos elementos da patente que, constantes da publicação, *também* surgirem na carta patente.

Mais ainda: lendo-se a cláusula anterior, observa-se que esse dever é relativo àquela exploração ocorrida no prazo agora definido. Não se deve compensar pelo prazo, mas *pela exploração* eventualmente ocorrida nesse prazo.

### ***Doutrina Complementar***

TPI2010, vol. II, Cap. VI, TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 18 ] § 10.2. (E) O caso do efeito retroativo.

Vide também TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 18 ] § 10.2. (C) O magistério da Súmula 375 do STJ, [ 1 ] § 10.2. (A) Da presunção de consentimento ao dever de notificar e [18] § 10.2. (F) Da complexidade técnica do conteúdo da publicação.

## ***Precedentes Judiciais***

“Aliás, em regra geral, as boas empresas do mercado, quando vêm um depósito patentário, têm o cuidado de não utilizar aquela tecnologia que está sendo patenteada, quer esteja ela sendo discutida em sede administrativa ou em litígio judicial. Creio que os que porventura a contrafariam seriam aqueles capazes de pirateá-la de qualquer maneira, ainda que no prazo de vigência plena da patente concedida. Assim, não vejo como prosperar a alegação de que a concessão da patente, como na hipótese vertente, seria um direito natimorto, porque, a uma, como já dito, produz efeitos a partir do depósito e a duas, pendente o depósito, mesmo que ainda não examinado o pedido de patente, a sua titular já tem como notificar eventuais concorrentes a respeito da possibilidade de ação indenizatória futura. Afinal, como é sabido, os exames de patentes são demorados e nunca se ouviu que durante o período em que corre o exame o titular do depósito estaria a descoberto absolutamente de qualquer tutela jurídica para defesa dos seus interesses. Basta obter a concessão da patente, como ocorreu no caso ora sob exame, para se aperfeiçoarem seus meios de defesa” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS 2005.51.01.507058-6, DJ 12.12.2008.

“Por outro lado, a Eurofarma postula indenização por perdas e danos, a cujo montante pretende seja atribuído caráter sancionatório e que seja levado em conta, ainda, todo e qualquer valor desembolsado em razão dos expedientes adotados pelas a rés. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que as notificações, realizadas por “Eli Lilly Ltda” e Icos Corporation para que a “Eurofarma não infringisse a patente, datam de dezembro de 2014, quando ainda vigente o direito de explorar com exclusividade, logo a conduta visava à preservação de seu direito. Sendo subjetiva a responsabilidade civil das rés e se é certo que estava amparada em ato administrativo, não há que se falar em culpa pela conduta de notificar extrajudicialmente a autora, alertando-a – de acordo com o documento de fl. 73 – para a eventual prática de atos que atentassem contra os direitos oriundos da patente e, por isso, não está configurada a responsabilidade civil das rés” TJRJ, 2ª Câmara Cível, Des. Alexandre Câmara, AC 00262183820158190001 e 00723306520158190001, J. 01.02.2017.

## ***A compensabilidade na retroação: em princípio, enriquecimento sem causa***

No caso específico do efeito retroativo, a lei assegura ao titular uma situação econômica equivalente à posição em que estaria se à altura do uso passado ele pudesse exercer seu poder de interdição. Essa “indenização” corresponde estritamente ao enriquecimento sem causa.

Note-se que a lei não enuncia qualquer *dever legal de abstenção* do titular do *direito ao pedido de patente*. Ou seja, antes da concessão. Aliás, o nosso sistema jurídico em geral não contempla tal dever em face da simples expectativa de direito. O dever de “indenizar”, eventual e retroativo, não se dá em consequência de uma infração de direitos (que *ainda não existem*), mas obriga a uma simples reintegração patrimonial.

Haverá, sim, a responsabilidade civil nos casos em que houver real conteúdo subjetivo na infração: se, ciente de que estava infringindo, ou devendo sabê-lo, o terceiro cometeu os atos que consistiam a hipótese de exclusão do titular, *se a patente já estivesse concedida*. Tal se dará, ineludivelmente, quando o titular, conhecedor dos atos do terceiro, o tiver notificado do teor do pedido e da pretensão de retroação, uma vez concedida a patente.

Além disso, torna-se difícil postular um dever geral do povo, de acompanhar a publicação de todos pedidos de patentes. Durante o exame podem acontecer significativas alterações no conteúdo do pedido, o que torna a publicação uma fonte insegura dos direitos eventuais do titular. Ademais, haverá em muitos casos (como a jurisprudência aponta) o empenho de boa-fé do conhecimento tecnológico, independentemente da publicação do titular: vide os precedentes sob o art. 45.

### ***Precedentes Judiciais***

A tese do efeito erga omnes da publicação do art. 30

“A concessão das patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI são devidamente publicadas na Revista de Propriedade Industrial (RPI) para ciência erga omnes, não cabendo a ninguém alegar o seu desconhecimento. A apelada está exercendo a satisfação de

um direito do qual é legitimamente detentora, ao cobrar indenização pela violação de seu direito de patente, tendo em vista a exploração indevida das tecnologias pela mesma desenvolvida e legitimamente patenteadas nas lavouras de produção de soja dos autores” TJRS, 20<sup>a</sup> Câmara Cível, Des. Angela Maria Silveira, AC 70030660799, J. 23.09.2009.

### [E] SE O INFRATOR OBTEVE

Este § 1º cuida de uma hipótese de infração de patentes através da exploração do conteúdo do pedido depositado, *antes da abertura a inspeção pública* (art. 30). Como o invento não está no estado da técnica, trata-se de um caso especial de proteção ao *segredo de invento*. O conhecimento ainda está em segredo, mas o respectivo pedido de patente já foi depositado; assim, a proteção retroativa dos interditos alcança esta violação do segredo, sem nenhum dos requisitos complementares da proteção de segredos segundo o art. 195, XI e XII.

### [F] POR QUALQUER MEIO

Aqui não se restringem os meios de acesso que causam a ilicitude, como ocorre no caso do art. 195, XI e XII. Mesmo o acesso de boa-fé pode ser interdito, o que não ocorreria no caso de violação de segredo de empresa do art. 195. Aqui já há efeito *erga omnes* e *jus perseguendi*, que inexistem no caso da concorrência desleal.

### [G] CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DO PEDIDO DEPOSITADO

Este § 1º apenas cobre as hipóteses de conhecimento do *conteúdo do pedido depositado*. Se o utente do conhecimento gerou autonomamente tecnologia, ou adquiriu-a de terceiro que não teve direta ou indiretamente acesso ao conhecimento do *invento depositado*, não se aplicará a regra em análise. Ou seja, a questão da *causa cognitiva* é fundamental para eventual aplicação do tipo. Eventualmente, o utente será colhido pela interdição incondicional do art. 42, ou se abrigará sob o art. 45. Mas não deverá compensação pelo período *anterior à publicação* do art. 30. Nestes casos, aplica-se a regra do *caput*.

### **[H] ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO**

O conhecimento obtido pela publicação do art. 30, ou depois dela não faz incidir este § 1º. O conhecimento obtido antes do depósito do pedido, igualmente.

### **[I] CONTAR-SE-Á O PERÍODO DA EXPLORAÇÃO INDEVIDA**

A diferença do regime do *caput* e do § 1º está nesta cláusula. A “indenização” será contada a partir da exploração (como também no *caput*) mesmo se esta exploração se deu antes da publicação do art. 30.

### **[J] MATERIAL BIOLÓGICO, DEPOSITADO NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 24**

No caso de material biológico, que carrega informação genética, a regra especial deste §2º, transfere o dever de compensar ao momento em que se deu acesso à tal informação genética. Simplesmente se aplica o *caput* a uma hipótese em que o acesso a informação exige aceder à *re ipsa*.

Mas o § 1º também se aplica á hipótese de material biológico: se se teve a informação genética antes da publicação mencionada no art. 30 § 3º, a compensação será devida também pela exploração a esta anterior.

### **[K] O DIREITO DE OBTER INDENIZAÇÃO POR EXPLORAÇÃO INDEVIDA**

Este § 3º não depende dos § 1º e 2º. O preceito aplica-se à exploração antes e depois da concessão. É assim regra geral de reparabilidade.

### **[L] INCLUSIVE COM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À CONCESSÃO DA PATENTE**

Como acabou de ler-se, esta regrado § 3º aplica-se *também*, mas não só, ao período antes da concessão. A grande diferença entre as duas fases é que, antes

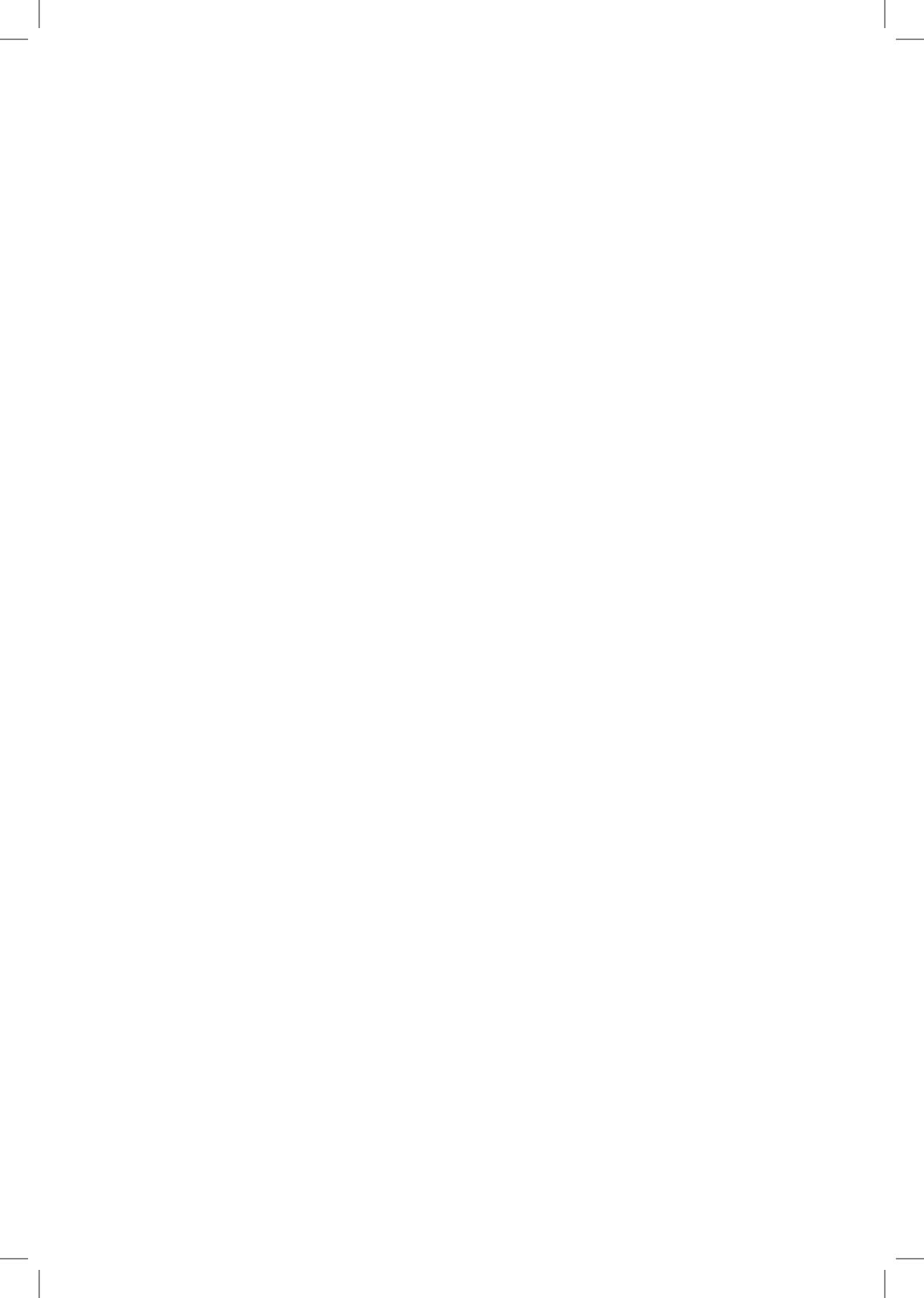
da concessão, ainda não se tem o desenho final das reivindicações do art. 41. Assim, como já dito, só haverá compensação quanto àquela matéria que, constante da publicação do art. 30, também conste da carta patente.

**[M] ESTÁ LIMITADO AO CONTEÚDO**

**DO SEU OBJETO NA FORMA DO ART. 41**

A regra geral da cláusula final deste § 3º é que a “*extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos*”. Assim, somente o que estiver contida nas reivindicações (e na aplicação da doutrina dos equivalentes) será fundamento da interdição, da sanção penal e da indenização.

Para a doutrina da equivalência, vide as observações sob o “art. 41 [a]”.



## Seção II Do Usuário Anterior

### Art. 45 Boa-Fé do Utente Anterior

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente [h], por alienação ou arrendamento [i].

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação [j].

#### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistia preceito análogo no Código anterior.

#### *DIREITO COMPARADO*

Código de Propriedade Intelectual Francês (1992)

*Art.L.613-7. Toute personne qui, de bonne foi, à la date du dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le present article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.*

## [A] À PESSOA DE BOA FÉ

O ordenamento jurídico atual na maioria das vezes tutelarará aquele que agiu de boa-fé, mesmo que não tenha sido célere o suficiente para assegurar sua prioridade. A não escolha pelo procedimento de exclusiva pode ser oriunda de uma decisão empresarial acerca do segredo de indústria. Como o dispositivo não limitou, certo é que a pessoa pode ser física ou jurídica.

A lei exige o requisito de boa-fé, que se configurará na maior parte das vezes como o fato de ser inventor autônomo – autor de criação original, na acepção do direito autoral – ou sucessor a justo título deste. Poderá ser, igualmente, beneficiário de um contrato de transferência de tecnologia, cujas informações tenham sido transferidas segundo a regra do sigilo.

A boa-fé neste dispositivo é requisito subjetivo, ou seja, se traduz na falta da existência da consciência do ilícito, e não do fato do ilícito em si mesmo. Note-se que se a exigência legal fosse da boa-fé objetiva, em geral o homem médio do Direito Comercial estando sapiente do sistema atributivo de direito faria o depósito celeremente. Portanto, trata-se de uma das raras hipóteses em que o Direito estará mirando no aspecto cerebrino da boa-fé subjetiva.

Assim, tendo recebido a informação que constitui o objeto da patente em boa-fé e nela permanecido, a pessoa persiste como favorecida pelo art. 45: não há *jus persequendi* para o titular do segredo empresarial contra o terceiro de boa-fé, até que seja depositada a patente na forma do art. 44 § 1º. Mas, nesta última hipótese, a compensação só cobre os casos quando a informação tenha sido obtida *após o depósito do pedido*, o que não ocorre neste art. 45.

A hipótese do art. 45 demonstra como são raras as invenções *fora de seu tempo*, pois é comum que uma pluralidade de agentes econômicos estejam pesquisando idênticas soluções técnicas aos problemas técnicos.

## [B] ANTES DA DATA DE DEPÓSITO...

O uso de boa-fé terá início antes da data do depósito, ou da prioridade. Note-se que nesta segunda hipótese o início da utência tem que ser ainda mais antigo. Depois dessas duas *fattispecie*, mesmo o uso de boa-fé não isentará o usuário do poder de interdição do titular da patente (embora a boa-fé possa

resguardá-lo dos efeitos da responsabilidade subjetiva). Trata-se de uma exceção ao sistema atributivo de direito.

### [C] EXPLORAVA SEU OBJETO

A imunidade ao privilégio resulta *da exploração* do objeto da patente de terceiro, não sendo objeto de seu conhecimento o privilégio temporalmente incidental. Protege-se aqui não o *segredo* do beneficiário, mas o “fundo de comércio” (elemento objetivo do estabelecimento empresarial) deste, como um *ongoing business*. Quem já exercia a função social do conhecimento tecnológico, pela sua exploração, mas que optou por não pedir patente, estará imune à exclusividade.

Como se verá, a imunidade é do estabelecimento onde se dá a exploração e não exatamente da pessoa usuária de boa-fé, mesmo porque poderá haver legítimo trespasse ou transposição societária (incorporação ou cessão de cotas ou ações, por exemplo).

Note-se que aqui a Lei deixa clara a natureza não rival do bem imaterial, e da possibilidade de simultâneas titularidades (*bundle of rights*) sobre o *corpus mysticum*.

É preciso frisar que a depender do tipo de *exploração* pretérita do terceiro pode-se estar diante de hipótese de invalidade do ato administrativo de concessão da patente, ao invés de co-utência. Se a exploração tiver sido pública e suficiente a desconstituir o elemento da novidade absoluta, não será o caso da incidência do art. 45, mas do art. 46.

### [D] NO PAÍS

A exploração imune se dará no Brasil. Não há nesta cláusula nenhuma discriminação para com estrangeiros ou não residentes, pois mesmo a exploração feita aqui por estabelecimentos de pessoas estrangeiras será beneficiada.

## [E] DIREITO DE CONTINUAR A EXPLORAÇÃO

Este art. 45 garante o direito de *continuar* a exploração como já acontecia à data da prioridade ou depósito. Imuniza a situação aí consolidada, sem nenhuma faculdade de ampliação que afete a capacidade competitiva do titular da patente:

“o direito industrial protege a pessoa que primeiro reivindica a sua proteção, não necessariamente a primeira a conceber o bem intelectual. Se, contudo, já havia uma atividade econômica organizada em torno de uma invenção, modelo ou desenho, não há por que sacrificá-la (a aos empregos e riquezas que gera), em decorrência da tutela conferida ao primeiro que pleiteou a patente ou registro. São plenamente compatibilizáveis a proteção liberada em favor das criações industriais e o princípio da preservação da empresa. A faculdade não está sujeita a nenhuma providência junto ao INPI; é suficiente, para o exercício do direito, que os usuários disponham de meios de prova da boa-fé e da anterioridade da exploração econômica, para a eventualidade de virem a ser judicialmente acionados”.<sup>158</sup>

Também cuida de tipo que prestigia o princípio da continuidade da empresa, que não se aplica, apenas, às hipóteses de recuperação e falência.

## [F] SEM ÔNUS

Este art. 35 não trata de uma licença involuntária em favor do usuário anterior, mas de uma *limitação* de direitos, que se soma às previstas no art. 43, ao abrigo do art. 30 de TRIPs. O uso se faz *independente* do consentimento do titular, mas sem pagamento ou qualquer outro ônus.

## [G] NA FORMA E CONDIÇÃO ANTERIORES

A regra aqui é do *ne varietur*. Imuniza-se a exploração do jeito que era conduzida, sem ampliações, sem licenciamentos a terceiros, sem proliferação de estabelecimentos. A interpretação desta cláusula não será restritiva, como não são a de quaisquer das limitações às patentes, mas de adequação ao propósito ao que são dedicadas.

---

158 Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol I. São Paulo: Saraiva, 2002, pág. 169.

O que esta limitação se propõe é resguardar o nicho de mercado de que já dispunha o usuário anterior; como ele já o explorava, não haverá nisso lesão acrescida à capacidade competitiva do titular da patente. Assim, um aumento de produtividade na utilização de um mesmo aparelho patenteado, ou alterações de processo no caso de um produto patenteado, ou modificações de produto sem alteração do processo patenteado, tudo é compatível com o texto legal, desde que não se use mais das reivindicações do que se usava antes do depósito ou prioridade do pedido. Assim se depende, aliás, *a contrario sensu*, do precedente da OMC quanto a limitações de patente<sup>159</sup>.

Nada obsta, contudo, que o utente anterior desenvolva a tecnologia e, no aperfeiçoamento feito logre êxito, até, num novo pedido de patente.

## [H] CESSÃO DO DIREITO

Embora o direito francês caracterize esta limitação como um “direito de posse pessoal”, certamente sua fruição não é de caráter patrimonial nem personalíssimo.

O art. 45 §1º, no entanto, trata este interesse como uma pertença (art. 93 do CC) do negócio (estabelecimento ou estabelecimentos) onde o invento é explorado pelo usuário anterior. Dos possíveis estabelecimentos do usuário anterior, o direito em análise só poderá ser cedido com aquele que estiver em “direta relação com a exploração do objeto da patente”.

Ainda que seja possível sua transferência como parte da empresa ou segmento dessa, o direito é afeto ao estabelecimento, como se depreende da cláusula seguinte. Certamente a lógica aqui aplicada é semelhante às das restrições do tipo 1.164 do Código Civil no tocante ao nome de empresa.

---

159 “The specific forms of patent exploitation are not static, of course, for to be effective exploitation must adapt to changing forms of competition due to technological development and the evolution of marketing practices. Protection of all normal exploitation practices is a key element of the policy reflected in all patent laws” EC-Canada, WT/DS114/R, 17 March 2000.

## [I] POR ALIENAÇÃO OU ARRENDAMENTO

O estabelecimento (elemento objetivo da empresa), ou a empresa (universalidade de direito), pode ser alienado; o estabelecimento além disso será objeto de um possível arrendamento, na forma do art. 1.142 e seguintes do Código Civil. Para os efeitos deste 45 §1º, “cessão” compreende, *pelo menos*, essas duas modalidades permissíveis.

## [J] DIVULGAÇÃO NA FORMA DO ART. 12

O § 2º deste art. 45 cuida da hipótese do terceiro, ainda que de boa-fé, que começa a explorar o objeto da patente no alcance do *período de graça* previsto no art. 12. Tal regra põe o instituto em sintonia com a regra de que o uso de boa-fé depois do depósito ou da prioridade já não é imune à interdição.

No entanto, tal exceção à imunidade só ocorrerá se o usuário tiver tido acesso às informações “através de divulgação na forma do art. 12”. Vale um exemplo: o próprio inventor, estultamente, divulga seu invento antes do depósito. Terceiro que toma conhecimento da divulgação, de boa-fé, e assim começa a explorar a tecnologia, poderia, pelo *caput*, se beneficiar da limitação deste artigo. Este § 2º, porém elimina essa possibilidade. Afasta-se a causa da boa-fé subjetiva que tenha vínculo com a congñição *via* inventor.

## *Doutrina Complementar*

BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, Cap. VI, [7] § 7 . - Direito do usuário anterior

TPI1946, vol. II, p. 513 e seguintes (Dos direitos do inventor antes de obter a patente de invenção).

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Direito Civil da Propriedade Intelectual: o caso da usucapião de patentes*. 3ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 143 em diante.

ABRANTES, Antonio Antonio Carlos Souza de, Introdução ao Sistema de Patentes, Lumen Juris, 2011: perguntas no. 3 e 6.

RODRIGUES, Marissol Gomez, A ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, *in* BARBOSA, Denis Borges *et alii*, Reivindicando a criação usurpada, *Lumen Juris*, 2010, p. 164 e seguintes.

## *Precedentes Judiciais*

“Ninguém está obrigado a requerer patente para proteger as invenções que utiliza em atividade industrial. Se um empresário obtém proteção para invenção que já era utilizada por seus concorrentes, abrem-se duas possibilidades aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a comprovação de ausência de novidade; ou (ii) valer-se do “direito consuetudinário” assegurado pelo art. 45 da Lei 9.279/96. A simples prova testemunhal não é idônea para que se reconheça incidentalmente a nulidade; e o tema tampouco foi objeto do recurso especial. A aplicação do art. 45 da Lei 9.279/96 requer que a invenção tenha sido utilizada pela própria parte prejudicada, mas a prova testemunhal produzida só aponta, com segurança, o uso por terceiros” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1.096.598/MG, J. 20.08.2009.

“Na verdade, tudo indica que, divisando a Autora, somente agora, a possibilidade de fabricar o implemento, busca valer-se de regra que não lhe alcança, porque não realizou atos que se possam dizer enquadrados na norma, para, aperfeiçoando a máquina então desenvolvida, começar a explorá-la, aproveitando inclusive os trabalhos de divulgação já realizados pelo Demandado, e pela empresa a quem licenciou os direitos de utilização do invento. Ocorre que a regra do direito do usuário anterior deve ser compreendida como protetiva da atividade econômica que já se desenvolvia em torno do invento, bem como das expectativas licitamente criadas em torno dessa atividade quando sobreveio o depósito do pedido de privilégio de invenção. Assim, como destaca Fábio Ulhoa Coelho, embora o direito proteja aquele que primeiro reivindica a sua proteção, que não é, necessariamente, aquele que primeiro desenvolve o produto, não há razão para sacrificar a atividade econômica que já esteja organizada em face de determinada invenção, e nem aos empregos e riqueza por ela gerados, em decorrência da tutela conferida ao primeiro que postulou a patente, sendo ‘plenamente compatibilizáveis a proteção liberada em favor das criações industriais e o princípio da preservação da empresa’. Agora, o festejado comercialista adverte que ‘a exceção não beneficia o inventor ou o designer que, na data do depósito da patente realizado por outro, não explorava economicamente a sua criação intelectual’. A proteção, portanto, é voltada à atividade econômica, aos empregos e riquezas que já gerava, à sua funcionalização social, em suma. Não por outro motivo a exploração do invento patenteado deve se dar, nos exatos termos da Lei da Propriedade Industrial, na ‘forma e

condição anteriores' (artigo 45, caput), ou seja, não se pode mais desenvolver, a partir do produto patenteadado, uma atividade que até então inexistia, como já referido, por absoluta opção da Autora, que renunciou à sua fabricação. Ao direito industrial, enfim, não interessa quem tenha sido o primeiro a inventar o objeto, mas quem foi o primeiro a reivindicar o direito de sua exploração econômica exclusiva. Assim, ainda que a Autora tenha concebido o implemento antes do Demandado, não pode impedir o exercício da titularidade da patente também contra si, eis que não conferiu exploração econômica ao equipamento" TJRS, 20ª Câmara Cível, Des. Glênio José Wasserstein Hekman, AC 70018549980, 20 de junho de 2007.

"Não há que se falar em concorrência desleal ou exploração indevida do objeto da patente se um terceiro, de boa-fé, já o explorava antes de efetuado o depósito do pedido de registro junto ao INPI. Aplicação do artigo 45 da Lei de Propriedade Industrial. (...) A existência de elementos que demonstram a similaridade dos produtos comercializados, contudo, não é capaz, por si só, de resolver a controvérsia instaurada nesta demanda. Isso porque as alegações de defesa fundamentam-se na suposta utilização pretérita do objeto da patente, cingindo-se a questão controversa à aplicabilidade do artigo 45 da Lei de Propriedade Industrial. (...) Ficam, assim, descaracterizados os atos de concorrência desleal e violação de patente alegados na inicial, em virtude da possibilidade do terceiro de boa-fé continuar explorando, sem ônus, o objeto da patente, nos termos do artigo 45 da Lei de Propriedade Industrial" TJMG, 15ª Câmara Cível do, Des. Tiago Pinto, AC 1.0024.01.551112-4/002, J. 04.06.2009.

"Quesito 5 - Pode o Sr. Perito informar com os documentos inseridos nos autos, se o réu vem fabricando as caixas para hidrômetro antes da patente do autor, e se as mesmas já eram de conhecimento público? R.: O réu vem fabricando as caixas para hidrômetro antes da patente do autor. As mesmas já eram de conhecimento público...Quesito 6 - Pode o Sr. Perito informar se com a fabricação das caixas pelo réu vem o mesmo praticando concorrência desleal em relação ao autor? R.: Não foi constatada prática de concorrência desleal em relação ao autor". (f. 154-155) (grifos nossos) Não ficou demonstrada a utilização indevida do invento e, tampouco, a má-fé da empresa requerida, inclusive, o suplicante não cumpriu os ônus previstos no artigo 333, I, do CPC, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito Descaracterizando-se a concorrência desleal, restam descabidas as medidas punitivas pleiteadas pelo postulante. Nos termos do artigo 45 da legislação de propriedade industrial: "A pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores" TJMG, 13ª Câmara Cível, Des. Eulina do Carmo Almeida, Proc.2.0000.00.499225-8/000(1), DJ 17.06.2005.

"Alerte-se, neste passo, que não aproveita ao segundo recorrente a alegação de que muitos outros fabricantes se utilizavam da tecnologia anterior-

mente ao pedido de patente. Isto porque a Lei de Propriedade Industrial salvaguarda a continuidade da produção daqueles que de boa-fé exploravam o bem objeto da patente anteriormente à formulação do pedido de proteção junto ao INPI. Neste sentido vem a regra presente no art. 45 da referida legislação” TJPR, 5ª Câmara Cível, Des. Fernando Vidal de Oliveira, AC 0170213-0, J. 31.05.2005.

“Como se vê, a prova pericial demonstra não poderem incidir os efeitos decorrentes da patente sobre as partes que estão sob o abrigo do disposto no art. 45 da Lei n. 9.279/1996, eis que demonstrada a boa-fé da CECRI-SA e da empresa Irmãos Olivo Ltda., haja vista que o objeto em questão já estava sendo explorado anteriormente à concessão da carta patente ao Autor. Portanto, sendo posterior o depósito e concessão da carta patente ao Autor, outra não seria a solução senão a de possibilitar que as empresas Demandadas se utilizem do maquinário ou explorem tal produto, sem que isso caracterize contrafação ou concorrência desleal. Sob tais fundamentos, nego provimento aos recursos do Autor, Aníbal Carlos Bristot, e dou provimento ao apelo da empresa Irmãos Olivo Ltda. para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de Aníbal Carlos Bristot e possibilitar à Demandada a produção e comercialização do injetor de cola/cera” TJSC, 3ª Câmara de Direito Comercial, Des. Paulo Roberto Camargo Costa, Apelações Cíveis n. 2005.029757-4 e 2006.021959-7, J. 10.06.2009.

“De fato, o art. 45 da Lei n. 9.279 de 1996, estabelece o direito à continuidade de exploração empresarial sem qualquer ônus, em se tratando de pessoa de boa-fé, que antes do efetivo depósito do pedido de patente, já se encontrava explorando seu objeto no País” TJMG, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007

“Por outro lado, tampouco é de se acolher o pedido subsidiário formulado pela ré, que pretende ser reconhecida como usuária anterior de boa-fé, isenta de qualquer obrigação indenizatória, nos termos do artigo 45 da Lei 9279/96. Ora, carece a ré do requisito da boa-fé, eis que ciente de que o autor sempre pretendeu uma remuneração por seu invento, somente tendo obtido uma oferta concreta da ré, na forma de “prêmio”, em 1997, anos após o depósito do pedido da patente. Ademais, foi o invento do autor instalado nas dependências da ré em 1987, uma década antes da entrada em vigor do dispositivo legal que garante direito ao usuário anterior de boa-fé. Finalmente, vale lembrar que de acordo com a decisão da Justiça Federal já mencionada, foi a ré reconhecida como coproprietária da patente, não se lhe aplicando assim o dispositivo legal suscitado, que se destina a terceiros” TJRJ, 15ª Câmara Cível, Des. Galdino Siqueira Netto, AC 33618/2009, 06.10.2009.

“Ficam, assim, descaracterizados os atos de concorrência desleal e violação de patente alegados na inicial, em virtude da possibilidade do terceiro

de boa-fé continuar explorando, sem ônus, o objeto da patente, nos termos do artigo 45 da Lei de Propriedade Industrial” TJMG, 15ª Câmara Cível, Des. Tiago Pinto, AC 1.0024.01.551112-4/002(1), DJ 01.07.2009.

“Não configura a concorrência desleal se a pessoa, de boa-fé, explorava o objeto da patente, antes de efetuado o depósito do pedido de registro junto ao INPI” TJMG, 13ª Câmara Cível, Des. Eulina do Carmo Almeida, AC 2.0000.00.499225-8/000(1), DJ 17.06.2005.

“Registre-se, por oportuno, que a LPI comporta uma exceção, ressaltando o direito de usuários anteriores de boa-fé (art. 45 da LPI):(...)” Demonstrada a boa-fé das rés no uso do modelo de utilidade e a sua anterioridade à patente, impõe-se reconhecer a condição de usuário anterior, com as prerrogativas inerentes à espécie” TJRS, 14ª Câmara Cível, AC Nº 70008380420, Des. Rogério Leal J, 13.05.2004.

“Considerando que a ré não comprovou o uso anterior, na forma do art. 45 da Lei n. 9.279/96, é de ser mantida a sentença que acolheu o pedido indenizatório. Dessarte, a prova dos autos revelou que os autores, titulares das patentes de invenção PI9403391-9, e de modelo de utilidade MU7700756-5, observaram o disposto na Lei de Propriedade Industrial, depositaram com anterioridade os pedidos de patente, e foram atingidos pela ação da ré, que copiou o dispositivo para homogeneizar massa de grãos, comercializando-o para terceiros. Assim, restou configurada a contrafação” TJRS, 9ª Câmara Cível, Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, AC 70028763696, DJ 15.12.2010.

“em que pese existir indícios da semelhança entre o produto Ecopop, fabricado pela agravada, e o Termoflex, produzido pela agravante, noto que tal semelhança fora constatada através de perícia técnica, mas produzida, unilateralmente, pela empresa autora, sem o crivo do contraditório, tendo sido realizada por profissional a soldo do interesse de parte, donde faltar a imparcialidade que deve buscar em juízo, para dizer o real grau de identidade entre os produtos. (...) Ou seja, o direito industrial protege a pessoa que requer sua proteção, não necessariamente a primeira a inventar o objeto a ser patenteado. Se, contudo, já havia uma atividade econômica organizada em torno de uma invenção, não se exige o seu sacrifício em favor da tutela conferida ao primeiro que pleiteou a patente. Dito isso, em que pese ter restado comprovado o depósito do pedido de patente do Ecopop feito pela agravada em 18/11/08, não sendo possível aferir, neste momento, desde quando a agravante explora economicamente o produto por ela produzido, e que seria idêntico àquele, não há como saber se faz jus ou não a proteção do art. 45 da Lei 9.279/96” TJMG, 11ª Câmara Cível, Des. Duarte de Paula, AC 1.0471.08.108935-4/001, DJ 03.03.2010.

# Capítulo VI

## Da Nulidade da Patente

### Seção I

#### Das Disposições Gerais

#### *Nulidade de Patente*

### Art. 46 Nulidade na Violação do CPI

#### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

ART. 55 - É nulo o privilégio quando

- a) seu objeto não observou as condições dos artigos 6, 10, 11 e 12;
- b) tiver sido concedido contrariando os artigos 9 e 13;
- c) tiver sido concedido contrariando direitos de terceiros;
- d) o título não corresponder ao seu verdadeiro objeto;
- e) no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta patente;
- f) não tiver sido observado o disposto no § 3 do ART. 40.

Parágrafo único. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações do privilégio.

## [A] NULIDADE

Diz João da Gama Cerqueira<sup>160</sup>:

As patentes, portanto, não constituem títulos inatacáveis, ficando sujeitas à anulação, mesmo nos países, como o nosso, em que a sua concessão é precedida do exame dos requisitos intrínsecos da invenção e das formalidades externas do pedido. O fato de ter sido a invenção submetida ao exame da repartição competente e de seus peritos técnicos, se bem que reforce a presunção da validade da patente, nada acrescenta a seu valor.

Para a noção e limites do que é nulidade, ninguém disse melhor do que Gama Cerqueira: recomenda-se valer-se de sua obra para tal tema. Lembre-se que as causas de nulidade podem ser oriundas dos requisitos materiais (novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, *best mode*, suficiência descritiva), formais (condições do depósito, questões burocráticas), processuais (tempestividade, anuidades), além dos direitos de terceiros.

Cabe criticar a designação legal sobre a “nulidade da patente”, eis que trata-se de um direito de cunho imaterial, sobre um bem intangível. O que pode ser ou não nulo é o ato administrativo de concessão. Goza-se, inclusive, de prazo decadencial para perquirir a nulidade do ato administrativo. Entretanto, é a expressão (equivocada da Lei) que se disseminou no vocabulário atécnico.

### *Pas de nulité sans grief*

“Por incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito administrativo, a invalidação de registro de modelo utilidade não deve se fundar na simples constatação de que, no respectivo procedimento administrativo, uma das exigências formais foi cumprida a destempo (§ 5.º do artigo 19 da Lei n.º 5.772-71); mormente se se verifica que o privilégio ao final foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, haja vista os preenchimentos dos requisitos legais da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96)” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2001.51.01.490109-4, DJ 26.02.2008.

---

160 TIP1946, vol. II, p. 587.

## Má fé no pedido de patente como fundamento de nulidade

“I - Se o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico, impõe-se a anulação de patentes requeridas sob flagrante má-fé, que se denota por terem os réus procedido ao registro à revelia dos demais inventores e pelo fato de ser conhecido o objeto da invenção antes mesmo do depósito do pedido. II - A ausência de invocação, durante o curso do processo, da má-fé presente na conduta dos réus no registro das patentes não representa óbice a que o Tribunal *ad quem* se pronuncie a respeito da questão, visto que, por ocasião do proferimento da solução dada ao caso concreto e da explicitação das premissas que a embasam, apenas é defeso ao juiz ultrapassar os limites demarcados no pedido (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil), podendo, por incidência dos princípios presentes nos aforismos *mihī factum dabo tibi ius* e *iura novit curia*, decidir até por fundamentos diversos dos levantados pelas partes. III - O fato de a ação versar sobre invalidação de patente, instituto próprio do direito da propriedade industrial, não impede a incidência do postulado da boa-fé, que é aplicável a todas vertentes da ciência jurídica. IV - A constatação de que as testemunhas indicadas pela empresa autora foram, respectivamente, integrante do quadro societário dessa e ex-empregada da empresa do réu não podem sustentar a recusa de seus depoimentos perante o juízo, pois as hipóteses de suspeição previstas nos incisos III e IV do § 3.º do artigo 405 do Código de Processo Civil ostentam evidente cunho subjetivo, a exigir prova contundente de que testemunha nutra sentimento de amizade íntima ou inimizade capital com relação à parte ou, ainda, possua interesse na causa. (...) Dessarte, não se pode, nesse ponto, sobrelevar o argumento de que a boa-fé é princípio do direito contratual; na realidade, o primado da boa-fé é pilar fundamental de toda a atuação dos sujeitos no campo de incidência do ordenamento jurídico. A eticidade é característica de toda ordem jurídica, como bem assevera o saudoso Miguel Reale: “Poder-se-ia dizer que a bilateralidade atributiva se caracteriza pela sua estrutura axiologicamente binada, de tal modo que a correlação entre posse e debere, entre pretensão e prestação, graças a ela se exprime de maneira objetiva, ficando superado o plano da relação empírica entre dois sujeitos, visto se referir a algo essencial à vida do espírito: à possibilidade e à necessidade ética de obrigar-se o espírito também em virtude e em razão de algo transubjetivo”. (em *Filosofia do Direito*, p. 694). Por conseguinte, não há atuação do sujeito desvinculada da eticidade, de sorte que a análise que se faz de um requerimento de patente deve tomar em consideração também a eticidade do postulante. Nega-se assim qualquer interpretação restritiva do art. 46 da Lei 9279-96, que estipula que “é nula a patente concedida contrariando as disposições

desta Lei”. Digo eu: é nula toda patente que seja concedida violando o ordenamento, e se o requerimento foi efetuado de má-fé, não pode prevalecer. Esta turma já decidiu, acertadamente, que “o Direito Marcário consagra os princípios da repressão à concorrência desleal, da exclusividade de uso, da especialidade e da originalidade.” (REO 231369, DJU 04-04-2005, Relator JUIZ FRANÇA NETO). A mesma vedação à deslealdade, à má-fé e ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) deve incidir na proteção patentária, sendo que em alguns ordenamentos o requerimento de patente efetuado de má-fé é crime (como no Código de Propriedade Industrial Macauense, de 1995, que reproduz a lei chinesa - logo a China, ao estabelecer a conduta como crime no art. 262). (fl. 805-806) (...) Por derradeiro, também carece de fundamento a alegação de que, diante dos termos do inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República, “retirar os direitos de Propriedade Industrial de um inventor sem justo motivo, significa infringir os interesses nacionais estabelecidos na Carta Magna”. Primeiramente porque, no cotejo com os direitos decorrentes do registro da patente, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais, cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos, não se podendo olvidar que é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinada criação industrial. Além disso, mesmo que se considerasse proeminente no presente caso os alegados direitos do embargante HÉLIO JOSÉ AYRES MARQUES sobre os inventos em questão, tal premissa não poderia persistir diante da falta de ética que caracterizou a conduta dos réus, cabendo lembrar que a garantia constitucional invocada não pode - nem poderia - validar o registro de patente realizado com evidente má-fé” TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, ED em AC 2000.02.01.018537-5, DJ 26.08.2008.

### ***Nulidade administrativa e judicial***

No dizer da Lei 9.279/96, é nula a patente, modelo de utilidade ou certificado de adição concedida contrariando as suas disposições. Assim, não lista as causas de nulidade: a concessão ferindo qualquer dos requisitos legais resulta em desfazimento da concessão. No entanto, a nulidade *administrativa* (vide art. 50-55) presume um número limitado de causas.

## ***Presunção de validade***

Expressão do princípio da presunção da validade dos atos administrativos, uma patente presume-se válida desde seja objeto da decisão da Fazenda Pública: quem alega sua nulidade tem o ônus de prová-la.

Há algumas exceções às presunções (fortes, mas não absolutas) de validade do ato administrativo de constituição da propriedade industrial, tal como no das patentes *pipeline*, nos registros de desenho industrial sem análise de mérito ou na fatídica hipótese de registro automático de marcas para o Comitê Olímpico (advinda da Lei 13.284/2016, que é prodiga em vilipêndios à ordem constitucional e até ao princípio da moralidade). Nessas hipóteses, afora alguma análise formal, o INPI é obrigado a decidir pelo deferimento de tais pleitos.

Também há de se destacar que o INPI costuma se mostrar imparcial nesses tipos de demanda, inclusive reconhecendo seu erro na eventual concessão. Quando tal ocorrer, é legítimo o entendimento de que se inverteu o ônus da prova para o beneficiário do direito antes constituído, ao invés do autor da demanda (em geral um terceiro concorrente).

De outro lado, há um movimento conservador dos Tribunais para que, mesmo nas hipóteses de reconhecimento da procedência do pedido de nulidade do ato administrativo concessório/registral, mantenha-se a validade do ato até o advendo de uma perícia. Não se ignora que o INPI em juízo é parte, e que as prerrogativas da fazenda pública são apenas aquelas advindas em Lei. De outra monta, se a perícia na maioria de tais feitos é necessária, nos parece que a suspensão dos efeitos do ato administrativo (no mínimo *inter partes*) é solução salomônica para chegar-se ao justo meio em tais contendas.

Nas ações versando sobre *contrafação* de direitos no juízo de direito (comumente em trâmite simultaneamente à uma demanda sobre nulidade do ato administrativo perante o juízo federal), nada obsta que o magistrado estadual/distrital tome o reconhecimento da procedência do pedido de nulidade pelo INPI como causa razoável à indeferir a tutela inibitória, ou, se já concedida, cassá-la.

## ***Precedentes Judiciais***

Acatando a mudança de posição do INPI:

“Sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI, o que não ocorreu no caso em tela. Diante de provas carreadas aos autos de que a invenção já estava contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico do INPI, melhor do que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação - e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente - funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular” TRF-2, 1ª Seção, Des. Liliane Roriz, EIARAC na AC - 308109, J. 23.02.2006.

Outrossim, é de se destacar, além disso, que as afirmações a respeito da quebra da patente originária foram corroboradas e ratificadas pelo próprio INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos” TRF-3, 5ª Turma, Des. Suzana Camargo, Proc. 2006.03.00.049987-0, MCI 5243, J. 25.09.2006.

“Tenho que deve ser acatada a tese sustentada pelo INPI de que somente parte do objeto da patente do apelante já pertenceria ao “estado da técnica”, atribuindo-se verossimilhança às alegações de seu parecer técnico encartado às fls. 106/110, o qual, embora unilateral, merece ser prestigiado ao menos porque não foi realizada perícia técnica para se dirimir a controvérsia, ponto este, aliás, captado na douta decisão monocrática objurgada. Evidentemente, a desistência de perícia técnica de engenharia, antes requerido pela autora, impedindo o exame das provas colhidas e juntadas aos processo, tem o condão de, fatalmente, levar à improcedência da ação” TRF-4, 3ª Turma, J.C. Vânia Hack de Almeida, AC 2001.71.07.001899-3/RS, DJ 03.04.2007.

Contrário a esse entendimento:

“I - O teor do decisum não deixa dúvida de que a nulidade das patentes foi decretada com base apenas na manifestação da Diretoria de Patentes do INPI, fls. 495/497. II - Manifestação essa que se restringe somente a fazer menção aos documentos apontados pela empresa Autora, sem tecer nenhuma consideração técnica relevante, limitando-se a confirmar a inexistência de novidade sem apresentar nenhum estudo técnico comparativo que demonstre tal conclusão. (...) IV - Reconhecimento na sentença de

ausência de comprovação através de outros elementos de convencimento. V - Aplicação do artigo 333, I, do CPC, pois, ao autor cabe fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, não podendo o Magistrado, na ausência de outros elementos de convencimento nos autos, julgar procedente o pedido com base em manifestação sem nenhum conteúdo do INPI, resultando isso em inversão do ônus da prova, sem requerimento autoral, inadmissível no caso” TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2006.51.01.504104-9, J. 29.11.2011.

## *Ordem pública*

A nulidade é de ordem pública. Não podem as partes esperar que, trazido ao conhecimento do Estado o motivo de nulidade, um acordo ou transação possa sustar o conhecimento do pleito. Não é incomum, aliás, que um agente econômico (Réu) titular de direitos de propriedade intelectual, sendo citado e notando a força dos argumentos na petição inicial ofereça algum tipo de acordo com o Autor. De outra monta, com o acordo em curso, o INPI comumente se opõe arguindo ser matéria alheia à decidibilidade privada. *Mutatis mutandi*, tal é a causa do enunciado de número 60, da II Jornada de Direito Comercial do CJF (2015): “Os acordos e negócios de abstenção de uso de marcas entre sociedades empresárias não são oponíveis em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sem prejuízo de os litigantes obterem tutela jurisdicional de abstenção entre eles na Justiça Estadual”, cuja fundamentação é “Justificativa: O registro depende da satisfação dos requisitos legais. Os negócios que as partes celebram entre si, no exercício da autonomia privada, estão associados à ideia da relatividade da celebração e não projetam seus efeitos em relação a terceiros. As relações entre as partes nos negócios jurídicos, expressadas em cláusulas, dirigidas somente a elas, não devem ser razão para fundamentar ordens judiciais destinadas a que o registro público passe a ter além dos requisitos legais, outros que venham as partes a elaborar. A aplicação do princípio da relatividade dos contratos – por que não dizer – dos negócios jurídicos em geral não pode afetar terceiros, nos quais se incluem o Estado e a sistemática dos registros públicos em geral”.

É precisa a compreensão de que o múnus do art. 46 não cabe apenas ao concorrente que sofre a acusação de contrafação, mas também ao INPI. É conhecida a causa das ações de nulidade do próprio ato administrativo em que a Autarquia Federal concedente perquiriu o reconhecimento de seu equívoco na contagem dos prazos das patentes *mailbox*.

## *Precedente judicial estrangeiro*

“Uma ação para dar execução a patentes e aos contratos a elas relacionados envolve o interesse público, bem como interesses das partes adversas. (...) A posse e afirmação dos direitos patentários são ‘questões de grande importância para o público’ (...) Uma patente, pela sua própria natureza, é sujeita ao interesse público. Como reconhecido pela Constituição, a patente é um privilégio especial que visa o fim público de promoção ‘do progresso das ciências e artes úteis’. Ao mesmo tempo, uma patente é uma exceção à regra geral contra monopólios, assim como uma exceção ao direito de acesso ao mercado livre e aberto. Por isso as profundas consequências econômicas e sociais da patente dão ao público um interesse prevalente em assegurar que monopólios patentários sejam gerados em situações livres de fraudes ou de quaisquer condutas questionáveis, e que tais monopólios sejam mantidos dentro de sua extensão legítima” (Suprema Corte dos Estados Unidos, 1945)<sup>161</sup>.

## *Parecer da AGU/INPI*

PROC DICONs 020/00 de 27.04.2000 “dado seu caráter de denúncia não há de ser homologado acordo firmado entre o titular e o interessado no pedido de desistência de cancelamento da patente, vez que apontado o vício na sua concessão, deve este ser apurado em processo administrativo de nulidade”.

---

161 “A suit to enforce patents and related contracts involves the public interest, as well as interests of the adverse parties. P. 324 U. S. 815. (...) The possession and assertion of patent rights are issues of great moment to the public.’ Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U. S. 238, 322 U. S. 246. See also *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U. S. 661, 320 U. S. 665; *Morton Salt Co. v. Suppiger Co.*, supra; 316 U. S. 278. A patent, by its very nature, is affected with a public interest. As recognized by the Constitution, it is a special privilege designed to serve the public purpose of promoting the ‘Progress of Science and useful Arts’. At the same time, a patent is an exception to the general rule against monopolies, and to the right to access to a free and open market. The far-reaching social and economic consequences of a patent therefore give the public a paramount interest in seeing that patent monopolies spring from backgrounds free from fraud or other inequitable conduct, and that such monopolies are kept within their legitimate scope” *Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Co.*, 324 U.S. 806 (1945), encontrado em BARBOSA, BARBOSA e GRAU-KUNTZ, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais, op. cit., p. 27.

## Precedentes Judiciais

“Na aludida petição dos autos originários (vide cópia de fls. 121/123), o Parquet apresenta, devidamente a justificativa de seu ingresso na lide, com esteio no “caput” do artigo 127, da Constituição Federal, por ser “inegável o interesse público, de natureza difusa”, eis que: a) “o interesse que se pretende tutelar na presente ação civil pública é aquele difuso relativo à manutenção da regularidade da ordem econômica, que será lesionada através da restrição indevida da livre iniciativa e concorrência ocasionadas pela concessão supostamente ilegal de uma patente”;b) “paralelamente à defesa da ordem econômica , à proteção à livre iniciativa em detrimento do monopólio das patentes concedidas indevidamente acaba por beneficiar o consumidor que, teoricamente, teria acesso a medicamentos a preços mais acessíveis, na medida em que produzidos por mais de um laboratório, em regime de livre concorrência, sem necessidade de pagamento de royalties” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C Márcia Helena Nunes, AI 200602010084342, J. 27.06.2007.

“1.Buscava a parte autora a decretação de nulidade de registro do Desenho Industrial DI n’ 5700907, sob o título “configuração de bola com seis, doze e dezoito gomos”, ao argumento de ausência de novidade e atividade inventiva. Houve transação entre as partes, com a qual não anuiu o INPI. Apesar disso, o juízo de 1º grau julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, considerando inválida a oposição do INPI que seria apenas “assistente simples e, dessa forma, sua atividade processual é subordinada a do assistido, não podendo praticar atos contrários à vontade deste”. 2. Nos casos em que se discute a nulidade dos registros de marcas e patentes, a Lei n’ 9.279/96 impõe uma intervenção obrigatória do INPI, motivo pelo qual deve ser perquirida a natureza da intervenção processual da autarquia. 3. Natureza da intervenção do INPI no processo onde se discute a questão de marcas e patentes dificilmente a questão se resolverá no âmbito estrito do Direito Processual Civil já que o INPI, autarquia federal, defende interesse próprio - que pode não interessar a qualquer das partes -pois sua tarefa funcional é de “polícia administrativa” em matéria registrária; atua e defende a regularidade de seus atos registradores já que é sua tarefa essencial executar em todo o país as normas que regulam a propriedade industrial, valor protegido constitucionalmente (artigo 5º, XXIX, da CF). O seu interesse no processo é impessoal, está acima dos interesses das partes, e por isso a intervenção do INPI é especial na medida em que persegue o interesse público. Assim, mesmo quando não seja parte, o INPI há de dispor dos mesmos poderes que a lei processual comum reserva às partes na medida em que defende entendimento singular coincidente

com as obrigações a ele impostas pela lei, mas nem sempre coincidente com os interesses de autor ou réu. 4. O certo é que não pode o INPI ser considerado um mero assistente simples, razão pela qual, ante a sua discordância expressa com relação à desistência da ação, não caberia a homologação da desistência com a conseqüente a extinção do processo, já que o interesse do INPI acha-se equidistante dos propósitos das partes, embora possa eventualmente coincidir com o de uma delas” TRF-3, 1ª Turma, Des. Hohonsom Di Salvo, AC 0024249-29.2000.4.03.6100/SP 2000.61.00.024249-5/SP, J. 23.11.2010.

“Devidamente intimado, o INPI, nas fls. 988/990, manifesta sua discordância com o acordo celebrado entre o primeiro e segundo réus e a autora, justificando que mesmo que não subsista mais o interesse da parte autora na presente ação, é interesse da comunidade que a patente em questão seja declarada nula. (...) Trata, a hipótese, de litisconsórcio passivo necessário e unitário, sendo que deverá submeter-se ao regime deste, sendo observado o disposto pelo art. 267, § 4º, in verbis: “Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. IV - A parte autora não pode desistir da ação apenas em relação a um ou alguns dos réus, já que a eficácia da sentença depende de todos os litisconsortes. Assim, tratando-se de litisconsórcio passivo unitário, ante a discordância expressa do INPI com relação à desistência da ação pela autora, não caberia a homologação da desistência, bem como, conseqüentemente, a extinção do processo” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JFC Aluisio Gonçalves De Castro Mendes, AC 1999.51.01.062420-4, J. 10.03.2009

“Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII). Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 196 - já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Carta Magna -, deve ser igualmente observado no presente caso. Considerando que o medicamento que, por meio da ação originária, se pretende impedir seja patenteado, destina-se ao tratamento do câncer, a alegada errônea concessão da patente pode vir a causar graves danos à saúde e à economia pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o aumento abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de suma relevância, a justificar o ingresso do Ministério Público Federal na lide, na condição de litisconsorte ativo ulterior” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 200351015135845, J. 27.06.2007.

## ***Efeito pro omnes ex tunc***

Declarada a nulidade (pois esse é o efeito de um pleito que indique nulidade) o efeito da declaração é absoluto: a patente cessa sua aparência de validade em favor de todos desde o momento do início de seus efeitos aparentes. Ela se torna nenhuma.

A *declaração incidental de nulidade*, prevista no art. 56 § 1º, no entanto, não terá o efeito *pro omnes*, restrita que é ao limite da lide, ainda que recentemente o STJ tenha feito deste último tipo letra morta (vide comentários mais adiante).

É importante frisar que é completamente equivocada a *ratio* de alguns precedentes que com a extinção da patente por decurso de prazo, no curso de uma ação de nulidade de ato administrativo, venha a extinguir feitos por *prejudicialidade*. O término da duração da patente por termo é causa de efeito *ex nunc*, enquanto a nulidade destina efeito *ex tunc*. Se reconhecida a nulidade do ato administrativo de concessão há muitos efeitos importantes que disto se gera, entre os quais vale destacar: (a) a nulidade de negócios jurídicos feitos com tal causa; (b) a nulidade do ato administrativo de remessa de royalties ao exterior; e (c) a impossibilidade de se perquirir a contrafação de terceiros com base no título declarado nulo.

## ***Precedentes Judiciais***

“Prevalecendo a patente defendida à autora, evidentemente produzirá efeitos até eventual desconstituição. Que, se não tiver lugar na via administrativa, deverá ser objeto de ação própria na Justiça Federal, a teor dos artigos 56 e 57 da lei 9279/96” TJSJ, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Luiz Ambra, AC 182.402-4/9-00, DJ 21.11.2008.

## ***Doutrina relevante***

TPI1946, vol. II, no. 179 a 193, p. 597 e seg.

TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 19 ] § 3 . - Nulidade da patente, modelo de utilidade ou certificado de adição

Quanto aos efeitos da nulidade sobre os eventuais contratos, vide Letícia Provedel Nulidade e adjudicação de patentes (Causas e Efeitos), in BARBOSA, Denis Borges (Org.), Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010<sup>162</sup>.

---

162 Vide, especialmente, PROVEDEL, Letícia, A regra da retroatividade e os efeitos da declaração de nulidade das patentes nos contratos em vigor, Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Direito, área de Dir. Econômico e Desenvolvimento como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, sob a orientação do Professor Doutor João Marcelo de Lima Assafim, Rio de Janeiro 2008

## Art. 47 Extensão das Nulidades

### DIREITO ANTERIOR

Lei 5.772/71

Art. 55. É nulo o privilégio quando:

Parágrafo único. A nulidade poderá não incidir sobre tôdas as reivindicações do privilégio.

### [A] NULIDADE PARCIAL

Sendo a patente um instrumento complexo, poderá ser nula uma ou mais parcelas do ato administrativo (reivindicações), sem que a *moléstia* afete as demais. O art. 47 trata dessa hipótese. Dizia Gama Cerqueira:

183. A nulidade da patente pode ser total ou parcial, incidindo sobre todos os pontos característicos da invenção ou sobre alguns deles (...). Pode o inventor, por exemplo, reivindicar, como característico da invenção, elementos já caídos no domínio público e, portanto, não suscetíveis de privilégio. Nesse caso, a nulidade atinge parcialmente a patente, subsistindo os demais característicos considerados novos.

### *Nulidade parcial e reivindicações dependentes*

A nulidade de uma reivindicação principal poderá ser remediada pela reconstrução de seu texto através da recuperação da parte válida constante de uma reivindicação dependente. *Mutatis mutandi* é a lógica do art. 170 do Código Civil: “Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”.

## ***Convalidação quando Possível***

Visando prestigiar o ato administrativo, quando constatada por perícia algum tipo de mácula, há casos em que é possível a *minimização de danos* sem resultar na expurgação completa do ato. Nesse sentido, quando a patente goza de mais de uma reivindicação independente, e apenas uma delas é objeto de empecilho legal (ex: atividade inventiva), seria possível o apostilamento da patente. Noutros feitos, quando há algum passo inventivo mas não o suficiente para constituir atividade inventiva, e há uma melhoria técnica envolta, também seria possível a conversão de Patente de Invenção para Modelo de Utilidade.

O que não é possível realizar são *puxadinhos hermenêuticos* para fazer persistir um ato administrativo que não cabe ser saneado.

A possibilidade de convalidação do ato administrativo, parcialmente maculado, não engendra o poder do titular do pedido de patente indeferido, por exemplo, apresentar novo quadro reivindicatório na petição inicial. Tal seria uma forma de burlar a lógica do art. 32 do CPI, além de perpetuar o processo administrativo deslocando o múnus do Poder Executivo para o Poder Judiciário – o que vilipêndia o princípio da separação dos Poderes.

### ***Doutrina relevante***

BARBOSA, Denis Borges, Parecer: Nulidade de Reivindicações Independentes. Efeitos sobre Reivindicações que lhe são Dependentes. Revista da ABPI, nº 114 – Set/Out 2011.

### ***Precedentes Judiciais***

“Ainda, a pretensão alternativa não é juridicamente impossível, porquanto não encontra proibição no ordenamento jurídico. A alegação de que não há previsão legal ou infralegal para a inclusão de apostila em reivindicação também não impede a sua determinação pelo juízo, especialmente quando a medida se mostra a mais adequada ao caso concreto. Nesse particular, vale lembrar que, em julgado recente, a 1ª Turma Especializada deste Tribunal também determinou o apostilamento de uma patente de invenção,

com o propósito de alterar sua reivindicação” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 2008.51.01.814098-9, DJ 22.03.2016.

“A modificação do quadro reivindicatório, proposta pelo Perito, não seria capaz de ilidir a nulidade da patente, uma vez que implicaria na perda da unidade da invenção, que se consubstancia no próprio conceito inventivo apresentado pela patente, construído no sentido de criar um fecho para garrafas e semelhantes à prova de violação, tratando-se o mecanismo de um lacre que se rompe, denunciando a abertura não autorizada dos mesmos. Assim, em que pese o art. 47 da LPI determinar que “a nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para nulidade parcial que as reivindicações subsistentes constituam matéria patenteável por si mesmas”, observa-se que, havendo, no caso vertente, apenas uma reivindicação independente (I), e estando esta eivada de nulidade, as reivindicações subsistentes e diretamente dependentes desta não são capazes de se manter por si só, eis que não definem ou comprovam uma invenção patenteável” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2005.51.01.522611-2, DJ 06.09.2012.

“Isto posto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, II, do CPC, para decretar a nulidade parcial da patente de invenção PI 9.407.370-8, intitulada ‘processo para a produção de um polímero biodegradável’, no que se refere às reivindicações de números 17 a 33, por violação ao art.229 da LPI” TRF-2, Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 37ª Vara Federal, J. Marcia Maria Nunes de Barros, AO 2009.51.01.803667-4, DJ 22.01.2010.

“A Apelação da parte Ré, em síntese, após chamar a atenção para o fato de ser suprível a falha relativa à redação das reivindicações do pedido da patente, requer o reconhecimento do cancelamento quanto à primeira reivindicação e modificação no que tange a segunda reivindicação, que passaria a ser a única, sendo excluída desta a matéria insuscetível de exclusividade. (...) Com efeito, as observações do Sr. Perito não deixam dúvidas que parte da patente de modelo de utilidade MU 7502929-4 preenche os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da utilização industrial, com evidências da melhoria funcional. Assim sendo, considerando o disposto nos art. 47, da LPI, acima transcrito, deve a patente de modelo de utilidade em apreço ser considerada parcialmente nula” TRF2, 1ª Turma Especializada, por unanimidade, J.C. Marcello Ferreira De Souza Granado, 10 de março de 2009.

“É de ser mantida a restrição do escopo de proteção patentária a aperfeiçoamentos aplicados a máquinas de lavar tanquinho, se aferido que o grau de atividade inventiva não alça os requisitos para a concessão de patente de invenção, ou se observa que a má redação do quadro reivindicatório fez incluir, na dita proteção,

características que há muito já se incluíam no estado da técnica. Eletrônica da Propriedade Industrial” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, EIAC 2001.51.01.536605-6, DJ 07.11.2008.

“Impossibilidade de atendimento a pedido alternativo de nulidade apenas parcial da patente, em face do conjunto probatório e do pronunciamento do INPI, no processo, revendo seu anterior posicionamento e passando a apoiar o pedido de nulidade da patente, vindo a concluir que todo o objeto das reivindicações já estava compreendido no estado da técnica” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2002.51.01.514438-6, DJ 08.04.2008.

“a partir de documento trazido aos autos pela Apelada, com sua contestação, examinado no laudo pericial e nos pronunciamentos do INPI, sobre a existência de patentes anteriores ampliando o âmbito do estado da técnica, sendo a solução o apostilamento do quadro reivindicatório na forma da reivindicação 2, já que o texto original da reivindicação 1 não apresenta novidade. - Reconhecimento da patenteabilidade da invenção no que respeita à reivindicação 2, a ser transformada na reivindicação aprovada, pois prever rasgos e furos nas peças de montagem para permitir a aplicação de solda internamente, de maneira invisível, em substituição à aplicação usual de solda feita externamente é considerado invenção, por não se tratar de decorrência evidente ou óbvia do estado da técnica porque isto não foi previsto ou sugerido anteriormente, conforme parecer final da Diretoria de Patentes do INPI” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2000.51.01.001948-9, DJ 31.01.2007.

“Deste modo, o corpo técnico do INPI entende ter sido introduzida no mundo técnico uma forma diferente e inovadora, visando a solução de um problema específico, merecendo o apelante, portanto, o título patentário concedido. Não é outro o melhor entendimento para a matéria em exame que senão outorgar crédito ao documento técnico apresentado pelo INPI, acolhendo a nulidade parcial da presente patente e, conseqüentemente, o apostilamento da matéria detectada no r. parecer como de pertinência do estado da técnica, ou seja, que as características das reivindicações n.º 1 e 2 que foram consideradas novas, sejam mantidas após a expressão caracterizante “caracterizado por” para cada uma dessas reivindicações, de modo a delimitar a matéria nova daquela já compreendida pelo estado da técnica” TRF-4, 3ª Turma, J.C. Vânia Hack de Almeida, AC 2001.71.07.001899-3/RS, DJ 03.04.2007.

Interessante julgado, apesar da atecnicidade na denominação dos institutos, sobre a hipótese no Código revogado:

“Ante a sua indivisibilidade, não se pode declarar a caducidade parcial da patente. Se uma das reivindicações já estivesse dentro do estado da técnica, seria caso de nulidade por ausência do requisito de novidade, não de caducidade” TRF-2, 3ª Turma, Des. Tânia Heine, AC 97.02.43308-8, DJ 19.12.2000.

### **[B] MATÉRIA PATENTEÁVEL POR SI MESMA**

Depois de declarada uma nulidade parcial, é necessário determinar se o restante constitui, por si só, matéria patenteável. Escoimado tudo aquilo que ofende o art. 46, é preciso que o restante atenda todos os pressupostos da patenteabilidade: ser um invento para efeitos do art. 10, ter a novidade definida pelo art. 11, a atividade inventiva ou ato inventivo definidos pelos art. 13 e 14, satisfazer a aplicabilidade industrial do art. 15, continuar unitário segundo o art. 22 e, em relação à nova situação resultante da nulidade parcial, ainda satisfazer os requisitos do art. 24.

A nulidade parcial, ainda que não implique numa reconstrução total da patente, deve ser objeto de um apostilamento, a ser anotado junto na forma do art. 59.

### ***Precedentes Judiciais***

“Vê-se que as próprias razões do Apelo são no sentido de constatar irregularidades em sua concessão, reconhecendo, pois, que muitas das reivindicações já se encontravam no estado da técnica na ocasião do depósito, in verbis: “ Ora M.D. julgadores na verdade a patente em cotejo teve sua concessão reexaminada através do procedimento de Nulidade Administrativa, e, neste sentido, atentando para as reivindicações, com o rigor que o caso requer, conforme parecer técnico da Diretoria de Patente, deste Instituto (doc. anexo), foi constatado que na realidade a concessão do privilégio deveria ser mantido, mas, com ressalva, ou seja, com o devido apostilamento das reivindicações restringidas, por estarem contidas no estado da técnica.” De sorte que a solução pleiteada pelo INPI não encontra respaldo - nem nos autos - uma vez que todas as provas apresentadas são no sentido de confirmar a nulidade total da patente - nem na lei – porquanto não logrou comprovar que as reivindicações por ele tidas por subsistentes, constituir-se-iam em matéria patenteável por si mesma. (art. 47 da LIP)” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, J. 26.02.2008.



## Art. 48. Nulidade e Eficácia Retroativa

### *DIREITO ANTERIOR*

Não havia dispositivo pertinente, em que pese a lógica da retroatividade nas nulidades advir da Teoria Geral do Direito.

### *[A] NULIDADE E EFEITOS EX TUNC*

Enquanto a eventual caducidade de uma patente produz efeitos *ex nunc*, a nulidade fulmina os efeitos posteriores e pretéritos da patente de invenção. Portanto, no curso de uma ação de nulidade, mesmo com o domínio público intercorrente da patente, o interesse do autor da demanda permanecerá, tendo em vista o período anterior à declaração de nulidade do privilégio (vide, nesse sentido, o § único do artigo 51).

Não há que ser feita a análise de que na hipótese de uma nulidade parcial, o que foi afetado pela mácula sofreria apenas com efeitos prospectivos, ante fato de que tanto a nulidade quanto a anulabilidade geram efeitos *ex tunc*<sup>163</sup>. Tal não significa dizer ser impossível ao juízo eventualmente modular os efeitos do reconhecimento da nulidade de um determinado ato administrativo ou ato legislativo (como nas hipóteses de acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade numa Ação Direta perante o STF).

Pelos efeitos retrospectivos do eventual reconhecimento de uma nulidade no ato administrativo concessório é comum que os juízos de direito defiram a suspensão do trâmite processual de ações de contrafação, em virtude da prejudicialidade externa (art. 313, V, do NCPC).

163 “Logo, é equivocada a afirmação, tão comum, de que a sentença que declara que um ato é nulo produz efeitos *ex tunc*, ao passo que a sentença que decreta a anulação de um ato jurídico produz efeitos *ex nunc*. Ambas, na realidade, produzem efeitos *ex tunc*, pois, como prevê a lei civil, devem as partes retomar ao estado anterior” MATTIETTO, Leonardo. *Invalidez dos atos e negócios jurídicos*. Org. TEPEDINO, Gustavo José Mendes. *do Novo Código Civil, estudos na perspectiva civil-constitucional*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 345.

É preciso ter cautela quanto a suspensão processual, pois muitas vezes o agente econômico contrafator, para ganhar tempo contra uma tutela de urgência contra si concedida, contesta o feito e ajuíza a ação de nulidade do ato administrativo. Em geral há mais prudência do juízo em conceder a suspensão processual em virtude da prejudicialidade externa quando: (i) a ação de nulidade do ato administrativo de concessão for pretérita a ação de contrafação; ou (ii) quando houver fortes indícios de nulidade do ato administrativo concessório (ex: o próprio INPI assim o entender, ou uma perícia judicial que o ateste).

Merecem críticas as decisões judiciais, em feitos versando sobre a nulidade do ato administrativo, dos Juízos Federais que extinguem o processo por suposta perda superveniente de interesse jurídico quando se dá o término da vigência da patente anulanda antes da sentença. Como o final do prazo de exclusividade gera efeitos *ex nunc* (prospectivos), e a nulidade envereda caminho *ex tunc* (retrospectivos), a fuga da decisão meritória serve para impingir o alcance do tipo do art. 48 do CPI.

### ***Precedentes Judiciais***

“Em conformidade com o art. 42 da Lei nº 9.279/96, a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente. O art. 44 do mesmo estatuto assegura ao titular o direito de obter indenização decorrente de violação da patente. Ocorre que os demandantes não gozam de tal proteção legal, tendo em vista a anulação da patente que fundamenta o pedido externado em juízo. Extraí-se, da fl. 160, que, em processo administrativo, o Presidente do INPI, à luz do art. 50, I, da Lei nº 9.279/96, decidiu pela anulação do privilégio concedido aos autores, por infração ao art. 9º, combinado com o art. 14 dessa Lei. Considerando que, nos termos do art. 48 da legislação em tela, a nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido, não há cogitar da alegada contrafação” TJRS, 5ª Câmara Cível, Des. Leo Lima, AC 70018869636, J. 25.04.2007.

Riscos da obtenção de uma tutela de urgência na ação de Contrafação com o ulterior reconhecimento de nulidade do ato administrativo de concessão do título.

“É absolutamente certo que a declaração de nulidade da patente industrial retroage à data do seu depósito no INPI, entendimento a respeito do qual não se encontra nenhuma discrepância na doutrina especializada e na ju-

risprudência (fls. 1274/1279) até pela clareza do art. 48 da Lei no 9279/96. A indagação que se faz, então, é se, agindo a autora reconvinde com base no direito de exclusividade que lhe conferia o registro da patente concedida pelo INPI, e perdendo a ação por força de posterior sentença anulatória do registro, responde pelos prejuízos materiais e morais que causou à parte contrária com a demanda que gerou a paralisação das atividades envolvendo o produto patenteado. A resposta é positiva. Não apenas porque os efeitos da nulidade retroagem à data do depósito da patente, nos termos do art. 48 da Lei nº 9279/96, e retiram a licitude da autora reconvinde ao tempo em que ingressou com a ação baseada em registro posteriormente anulado, mas, também, porque a sua conduta antecedente de levar a registro produto que não possuía nenhuma novidade ou inventividade, requisitos do art. 6º da Lei nº 9279/96, geraram o registro equivocado, a propositura da ação e a paralisação das atividades da ré reconvinde ligadas ao produto patenteado. O fundamento para a nulidade do registro da patente que justificou a propositura da ação foi exatamente o da falta de originalidade e atividade inventiva, visto que várias empresas do Canadá e dos Estados Unidos fabricavam e comercializavam o produto bem antes do depósito feito pela autora reconvinde, ora apelada (fls 1246) Ao pedir e obter o registro de produto sem nenhuma criatividade ou novidade, até porque ele, em si mesmo, não contém nenhuma natureza inventiva, assumiu o risco de tê-la questionada e anulada posteriormente, tal qual risco idêntico correu ao propor ação destinada a impedir que a ré continuasse a produzir e vender o mesmo produto. O âmago da questão não está, portanto, somente na conduta da autora baseada em registro concedido pelo INPI, mas também na falta de diligência destinada à verificação de anterior fabricação e venda do mesmo produto, cuja existência retiraria a inventividade e originalidade que são imprescindíveis à concessão do registro no INPI, como destaca o art. 6º da Lei nº 9279/96. Se diversamente se entender, tendo como lícito o ato de demandar baseado no registro, sem voltar às razões do pedido de registro, então se terá uma situação de injustiça e empobrecimento para a ré reconvinde que se viu obrigada a suspender suas atividades envolvendo o produto e não tem a quem pedir o ressarcimento dos seus prejuízos. Não se pode afirmar, nem se afirma, obviamente, que agiu a autora de má-fé ao ingressar com a ação Isso, contudo, não significa, por mera consequência, que tenha agido no regular exercício de um direito. O art. 48 da Lei nº 9279/96, quando assenta que “A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido”, regula exatamente a questão da existência ou não de exercício regular do direito ao tempo da propositura da ação, que, conclui-se, não existe se a nulidade retroage à data do depósito do pedido, antes, portanto, da data do ajuizamento da ação. Lembre-se que ato ilícito é aquele praticado com infração ao dever legal de não lesar a outrem (art. 186, CC/02), ou, em outras palavras, é o

ato praticado com infração a um dever de conduta, por meio de ações ou omissões culposas ou dolosas das quais resulta dano para outrem, implicando, por conseguinte, no dever de indenizar (art.927, CC/02). Adotou o ordenamento civil, como regra, a teoria clássica ou subjetiva (art.186, CC/02), que pressupõe culpa “lato sensu” como fundamento da responsabilidade civil. Recorde-se, ainda, que a configuração do exercício regular de um direito pressupõe logicamente a existência do direito exercido, e que o ato cuja nulidade possui efeitos *ex tunc*, desde o depósito do pedido nos termos do art. 48 da Lei nº 9279/96, não gera direito algum. Pois bem. Assentada a negligente conduta de postular registro de produto despido de qualquer inventividade ou originalidade, bem como a inexistente conduta de exercício regular de direito quando ajuizou a demanda, pela retroação da nulidade, impõe-se a procedência da reconvenção. Procede a indenização pretendida na reconvenção” TJSJ, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Maia da Cunha, AC 494 959-4/0, 19.07.2007.

#### Efeito da nulidade direta sobre as ações de infração

“Em primeiro lugar, quanto ao pedido de abstenção do uso das marcas pela ré, de rigor se revela o acolhimento da pretensão. Isso porque, como comprovaram as demandantes, houve a declaração judicial, por acórdão transitado em julgado no âmbito do Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região (fls. 856/869), da nulidade do registro das marcas ‘Brio’, ‘Super Brio’ e ‘Bryo’ de titularidade da demandada, o que torna, até pelo próprio fundamento daquela decisão, ilícita a continuidade de seu emprego. Note-se que, no caso, o reconhecimento judicial da nulidade esteou-se, precisamente, no fato de que “o registro das marcas da apelada é passível de causar confusão, associação indevida com os seus produtos, pegando carona na fama e renome alheios” (sic - fls. 860), de forma que, presente essas circunstâncias e, bem, a existência de decisão transitada em julgado a suprimir a proteção marcária sobre os referidos nomes, a determinação para a abstenção da conduta imediata é mesmo de rigor. Mesmo porque, como anota J. DA GAMA CERQUEIRA (Tratado da Propriedade Industrial, v. II, t. II, Rio de Janeiro, Lumen Júris, 2010, p.149), “a extinção do registro, em todos os casos indicados, importa a perda da marca e não, apenas, a cessação das garantias especiais de que a lei cerca as marcas registradas”, não subsistindo à demandada, portanto, quaisquer direitos, sejam aqueles que permitiriam a singela continuidade do uso dos nomes, sejam, com mais razão, aqueles de proteção decorrentes da marca registrada. Logo, presente decisão definitiva a determinar a anulação do registro das marcas utilizadas pela ré, não cabe a esta Corte revisitar o tema da impossibilidade do uso, pela ré, das expressões contestadas - reconhecida como fundamento da medida constitutiva negativa naquela instância -, mas apenas, por decorrência lógica, conceder

a tutela inibitória para vedar, a partir do acórdão - sem prejuízo da eficácia anterior da decisão da Justiça Federal -, o emprego das expressões 'Brio' e suas variações pela ré. Em segundo lugar, contudo, quanto ao pedido indenizatório, a pretensão, diferentemente, não pode ser acolhida. Isso porque, a utilização dos nomes 'Brio', 'Super Brio' e 'Bryo', ao menos até o trânsito em julgado da decisão da anulatória promovida na Justiça Federal e na ausência de medida de urgência inibitória nos presentes autos, estava amparada em registro existente, válido e regular das respectivas marcas junto ao INPI, não se podendo falar, daí, na conduta da ré como contrária ao ordenamento jurídico. Aliás, há bom tempo ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular" (STJ, REsp 136812/SP, Terceira Turma, Rei. p. Acórdão Min. Humberto Gomes de Barros, j. 05.09.2006), de forma que, figurando a demandada, até a decisão da Justiça Federal, como titular das marcas 'Brio', 'Super Brio' e 'Bryo', forçoso reconhecer que sua conduta estava a traduzir mero exercício regular de direito. De ilicitude no comportamento empresarial da ré - verdadeiro pressuposto básico para o surgimento do dever de indenizar (cf., a respeito: CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8ª Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 228) -, portanto, somente se poderia cogitar caso persistente a utilização das marcas 'Brio', 'Super Brio' e 'Bryo' após o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça Federal, circunstância a respeito da qual nenhuma prova existe nos presentes autos. Não se pode olvidar, como tive oportunidade de ponderar, recentemente, quando do julgamento da Apelação Cível nº. 0111637-66.2008.8.26.0004, do Foro Regional da Lapa da Comarca da Capital, que "se os órgãos públicos autorizaram o registro do nome e da marca, pelo menos a boa-fé há de ser reconhecida, ainda que seja obrigada a ré a abster-se do uso da marca", de forma que, ao menos ao tempo do ajuizamento da demanda, não havia mesmo que se falar em ilícito a ensejar o dever de indenizar" TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Des. Vito Guglielmi, AC 0037131-88.2008.8.26.0564, 12.07.2012.

### Nulidade intercorrente

"Ora, como o pedido da autora, ora apelada, fundamenta-se na existência de registro dos referidos modelos de utilidade (patentes) junto ao INPI a seu prol, a respectiva nulidade, declarada de forma incontestada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, enseja a improcedência da presente ação, posto que, com indulgência pela reiteração, a declaração de nulidade do registro das patentes retroage à data do depósito do pedido de registro junto ao INPI. De modo que a demanda deve ser julgada improcedente, principalmente considerando-se, genericamente, ao menos, o princípio do *jus superveniens*; isto é, "a sentença deve (...) refletir o estado de fato da lide no momento

da decisão, devendo o juiz levar em consideração, de conformidade com os arts. 303-1 e 462 do C.P.C., direito superveniente ou fato constitutivo, modificativo ou extintivo, pois aquele nada mais é que o resultado da incidência deste” (RT 527/107). Daí por que, o acolhimento do presente recurso é de rigor, para o fim supra referido, qual seja: julgar improcedente a ação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso 1, do Código de Processo Civil” TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Des. Sebastião Carlos Garcia, AC 994.04.034181-0, J. 15.04.2010.

### Suspensão por Prejudicialidade Externa

“No entanto, este Tribunal Superior já firmou entendimento de que existe prejudicialidade externa decorrente da possibilidade de ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal em um processo extrínseco à presente demanda. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: REsp 742.428/DF, desta Relatoria, DJ de 04/12/2006, assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI 9279/96 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide (ação ordinária n.º 1998.01.1.012867-9 da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e ação de nulidade de patente n.º 2003.510.1518241-0 da 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro) - PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO - SUSPENSÃO DO EXAME DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL” STJ, 3ª Turma, Min. Massami Uyeda, AgRg nos EDcl no Ag 1228681/RS, DJ 29.06.2011.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. 1. Estando a questão de prejudicialidade externa ainda pendente de julgamento, deve ser mantida a suspensão do processo, anteriormente determinada. 2. Questão de ordem acatada à unanimidade pela Turma para renovar, por mais doze meses, a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa, com as recomendações” STJ, 4ª Turma, Min. Honildo Amaral de Mello Castro, AgRg no REsp 742.428/DF, DJ 02.02.2010.

“O presente feito já foi suspenso pelo prazo de um ano (fls. 1243), com fulcro no art. 265, inc. IV, “a” do Código de Processo Civil, em decorrência da ação anulatória de Registro de Marca em trâmite perante a Justiça Federal” TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Des. Silvério da Silva, AC 0139746-59.2009.8.26.0100, DJ 11.06.2014.

“Nota-se, portanto, que o registro da marca pela autora é controvertido. Diante disso, reconheceu o Douto Magistrado a existência de prejudicialidade externa entre a referida demanda e a pretensão de ressarcimento da autora nesta via processual. Houve suspensão processual até o trânsito em julgado da sentença proferida na Justiça Federal” TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, AC 0000213-42.2001.8.26.0011, Des. Rel. Carlos Alberto Garbi, DJ 18.02.2014.

“Deveras, o bom senso e a busca da correta pacificação judicial recomendavam a suspensão do processo, pois, incontestavelmente, a ação anulatória de registro da marca ora discutida que tramita na Justiça Federal, aguardando julgamento de recurso de apelação perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região é prejudicial ao julgamento desta ação. Isso porque, a nulidade do registro da marca industrial discutida comprometeria a sua validade “ab ovo”, operando-se efeitos retroativos, o que impediria a procedência dos pedidos do autor. Desse modo, há possibilidade de que a decisão aqui tomada venha a ficar em desconformidade com aquela prejudicial, surgindo decisões conflitantes, pelo que se impõe, mais uma vez, a nulidade da sentença proferida em primeiro grau, com o retorno dos autos à origem, suspendendo-se a presente demanda até o final julgamento da referida ação declaratória (...) Ressalte-se, por fim, que a causa prejudicial é apta para a suspensão de outro processo ainda quando tenha sido apresentada em juízo depois da instauração deste (Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, nota nº 10 ao art. 265, Saraiva, 43ª ed., p. 366), limitada ao decurso do prazo máximo de um ano, nos termos do art. 265, IV, ‘a’, do CPC, nada impedindo a renovação desse prazo por iguais períodos enquanto pendente decisão definitiva na causa prejudicial (STJ, 3ª T., REsp. 604.435, Min. Nancy Andrighi, j. 15.12.2005)” TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rui Cascaldi, AC 9247770-71.2008.8.26.0000, DJ 27.08.2013



## Art. 49 Adjudicação de Patente

**Art. 49.** No caso de inobservância do disposto no art. 6º [a], o inventor poderá [b], alternativamente [c], reivindicar [d], em ação judicial [d], a adjudicação da patente[e].

### DIREITO ANTERIOR

Inexistia regra anterior no CPI/71.

### [A] “NULIDADE” SUBJETIVA

Como notamos sob o art. 6º, quanto aos aspectos patrimoniais do direito, o autor é, no nosso sistema jurídico, o único originador do *direito de pedir patente*, que será exercido por ele ou por aquele a quem a lei determinar que seu exercício é deferido, como se explica nos comentários ao § 2º daquele artigo.

Assim só o *autor de invenção*, seus sucessores a qualquer título, ou por aqueles a quem a lei determinar que o exercício do *direito de pedir patente* é deferido. Se qualquer terceiro exerce o *direito de pedir patente*, há nulidade “subjéitiva”, por falta de legitimidade para exercer tal direito. Quem exerceu o pedido não era legitimado a fazê-lo. Tem-se aqui um tipo de vício semelhante à hipótese de quando o Código Civil averba os requisitos do casamento, mas maiores de idade, realizando ato jurídico *stricto sensu* lícito não podem contrair núpcias entre si (pai e filha). Pode-se portanto configurar tal delimitação como *restrição subjéitiva*.

Assim, neste caso, não se discute que o objeto do pedido não satisfaz os requisitos da privilegiabilidade, ou que o pedido se fez de forma insatisfatória, por exemplo, por razões formais, ou pelo não cumprimento dos art. 22 e 24. Quem pediu não era legitimado a pedir, e por isso e só por isso o pedido resta maculado.

## ***Frequentemente, um pleito fundado em relação trabalhista***

O mais frequente indutor desse pleito será o deslocamento da titularidade do *direito de pedir patente* do inventor para o empregador ou tomador de serviços, por força do art. 88 e seguintes desta Lei. Assim, o empregado inventor, ou o prestador de serviços nessa condição, colide seus interesses com o do encomendante do invento, e este vem suscitar seus direitos perante aquele.

De outro lado, na forma do art. 91, o empregador de inventor, que não foi contratado para isso, tem *direito de pedir patente* a título exclusivo, mas indicando o autor de invenção como co-titular. Também aqui o pleito surge.

## ***Precedente judicial***

Como se tece a lide:

“Admitido como funcionário da primeira autora, o réu, nessa condição, participou ativamente das experiências relativas ao invento em questão. Retirou-se da empresa aos 30/10/92 (fls. 84), vindo logo em março do ano seguinte, a postular o privilégio em testilha (fl. 116), anotada, até em face da linha contestatória, a manifesta identidade que cerca os engenhos que as partes se atribuem. Não há dúvida, portanto, de que veio aquele a se utilizar de toda tecnologia a sua disposição em razão da função que exercia junto à primeira demandante. Veja-se que o diretor da matriz italiana, já em abril de 1992, apontava os caminhos à finalização do processo inventivo, como se colhe de fls. 133/7 e 310/1. E nenhum documento dos autos indica tenha o acionado logrado dar desfecho ao projeto, nem mesmo os de fls. 138 e 158, como vem pretendendo a defensoria, dê que o primeiro retrata simples relatório de despesas e o segundo, trabalho da equipe vinculada às autoras. Relevante ponderar, outrossim, que, em seu depoimento pessoal, admitiu o suplicado ter realizado todas as experiências atinentes ao invento na sede da segunda acionante e como empregado da primeira (fl. 512), confessando, destarte, nunca ter atuado por conta própria. E pouco importa não tenha sido admitido como pesquisador, porque, de qualquer forma, essa a função que, de comum acordo, veio a exercer ou, ao menos, assemelhada, a tornar justificável a incidência do art. 40, da Lei 5.772/71, máxime sua parte final. Tanto é assim, que firmados os compromissos de fls. 90/2, pelos quais obrigou-se o admitido, expressamente, a não dispor dos conhecimentos que viesse a adquirir, compromissos esses que, não questionados em via própria, devem, de todo modo, prevalecer” TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado Des. Ivan Sartori, AC 82.303.4/8, J. 16.09.1999.

### [B] O INVENTOR PODERÁ...

Aqui o Legislador foi mais tímido do que deveria, pois não é apenas o inventor que pode pleitear. Leia-se: o titular do *direito de pedir patente* poderá reivindicar.

O direito de pedir a declaração de nulidade subjetiva é de todos. Mas só o legitimado (cessionário, sucessor etc) a pedir patente poderá, alternativamente à nulidade, pleitear a adjudicação.

### [C] ALTERNATIVAMENTE

São várias as hipóteses previstas nesta lei para o titular do *direito de pedir patente* que se viu usurpado. Ele pode, *alternativamente*, permanecer como *usuário anterior*, na forma do art. 45, se já exercitar o invento ao momento do depósito usurpado; solicitar a nulidade administrativa ou judicial do privilégio, pela nulidade subjetiva; ou, em pleito judicial, pedir que lhe seja adjudicado o invento.

A Lei, assim, faculta ao titular do *direito de pedir patente* a escolha (na forma da legislação processual, em especial, com espeque no artigo 288 do CPC) entre o reconhecimento da nulidade ou a obtenção da adjudicação. No entanto, caso o demandante não opte pela adjudicação, a matéria da tecnologia anulanda cairá em domínio público integrando o estado da técnica mesmo que haja um depósito de tecnologia (posterior) do autor da demanda.

### [C] REIVINDICAR....

Atente-se que o verbo que define o tipo avoca uma das faculdades gerais do proprietário (art. 1.228 do CC), que é a pleiteação da titularidade do bem. O bem aqui é imaterial, mas ainda assim sujeito à *reivindicação*.

Nota Marissol Gomez Rodrigues:

Na verdade, a “Ação de Adjudicação de Patente”, denominação atípica aplicada no direito industrial brasileiro, baseada na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), foi batizada com o nome de Ação Reivindicatória

no resto do mundo: Rivendicazione, na Itália; Revendication de Brevet, na França; Acción de Reivindicación, na Espanha; Vindikationsklagen, na Alemanha; Action in Replevin, nos Estados Unidos. Inclusive no Brasil, Gama Cerqueira e Pontes de Miranda empregaram a expressão “Ação de Reivindicação” para designar a “Ação de Adjudicação de Patente”, de modo que tais nomenclaturas podem ser usadas como sinônimas <sup>164</sup>

### [D] EM AÇÃO JUDICIAL

A reivindicação se fará na esfera judicial, inexistente, ao teor da lei, uma pretensão de adjudicação ainda na esfera administrativa. A doutrina aponta, porém, a possibilidade de uma sub-rogatória no pedido ainda não concedido. Não haveria qualquer mal na possibilidade do interessado pleitear tal direito administrativamente, tal como é possível a usucapião tabular. Entretanto, na prática, o atual problema do *backlog* do INPI faria com que o interessado buscasse diretamente a pretensão em juízo.

### [E] ADJUDICAÇÃO

Pela adjudicação, o titular do *direito de pedir patente* entrará no exercício das faculdades relativas à patente concedida, no *status* em que ela foi concedida. No caso em que o invento daquele que postula adjudicação é apenas parcela do objeto da patente, ter-se-á adjudicação de uma parcela ideal da copropriedade.

É preciso sublinhar que alguns agentes econômicos notando que um terceiro, deslegitimado, ingressou com o pedido ou já obteve a patente às suas custas, enganadamente intentam uma pretensão de nulidade. Nesses casos, ao invés de se tornar proprietário, acaba por auxiliar a humanidade com o antecipado domínio público da tecnologia.

Enquanto perdura a lide versando sobre a adjudicação, é recomendável que o interessado deposite em juízo as anuidades, posto que o titular formal pode deixar de fazê-lo gerando a extinção da vigência da patente.

---

164 In Reivindicando a Criação Usurpada, op. Cit.

## ***Ação de sub-rogação***

Marissol Gomez Rodrigues<sup>165</sup>, apoiando-se em Douglas Gabriel Domingues<sup>166</sup>, raciocina:

Não caberá Ação de Adjudicação ou Reivindicatória se não existir privilégio concedido, pois a *res* só passa a existir com a expedição da carta-patente. Antes disso, o usurpado poderá se valer da Ação de Sub-rogação ao Pedido de Patente contra o usurpador, que exerceu ilegitimamente seu direito de pedir patente.

### ***Doutrina Relevante***

BARBOSA, Denis Borges (Org.); Lélío Denicoli Schimidt; Elisabeth Kasznar Fekete; Letícia Provedel; Marissol Gómez Rodrigues, Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

TPI2010, vol. II, Cap. VI, [ 7 ] § 4 . - Direito de adjudicação - a reivindicação da titularidade

TPI1946 (João da Gama Cerqueira), vol. II, no. 280, p. 674.

### ***Precedentes Judiciais***

“Processual civil. Propriedade industrial. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Depósito de patente por ex-empregado. Professor. Pós-graduação. UFPR. Autoria da invenção. Pretensão de adjudicação de patente pela recorrente. Pesquisas ligadas ao objeto da patente. Celulose. Alegação de utilização de equipamentos. Pesquisas realizadas também em ambiente externo ao da recorrente. Provas. Re-exame dos fatos. Súmula n. 7 do stj. Compartilhamento da patente. Arts. 88 e 91 da lei de propriedade industrial, lei n. 9.279/96. Julgamento extra-petita. Prequestionamento. Ausência. Súmulas n. 282 e 356 do stj. Alegação descabida. Equilíbrio entre os pedidos conforme os fatos. Lau-

165 Id. Eadem.

166 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, , p. 177-179.

do pericial. Agravo regimental improvido (...) Não se configura ofensa ao art. 460 do CPC, se o Tribunal concede o compartilhamento da patente entre as partes litigantes, o que apenas representa um minus em relação ao pedido exordial, de atribuição do invento apenas ao autor. II. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (Súmula 7/STJ) III. Agravo improvido. (...) Ainda que assim não fosse, o entendimento do julgador a quo sobre a coautoria, compartilhamento da patente, não é julgar fora do pedido. Inobstante o pedido da recorrente ter sido a adjudicação da patente para si própria e a pretensão da recorrida ser a manutenção da titularidade da patente em seu nome, pode perfeitamente o tribunal, após detida análise dos fatos, entender que ambas as partes têm direitos em relação à invenção. Isso não é julgar fora do que foi pedido, mas sim dar a justiça conforme o direito de cada uma das partes, ou seja, a autora proporcionou ao recorrido parte do conhecimento para tal invenção, pelo uso de seus equipamentos e estrutura, no entanto, por sua própria capacidade de criar, curiosidade e inteligência, foi possível ao réu obter êxito no desenvolvimento de sua experiência, utilizando, da mesma forma, equipamentos e estrutura de uma Universidade da qual o mesmo já era professor de pós-graduação. Não é porque o réu deixou de trabalhar na empresa recorrente que ele parou de raciocinar e, da mesma forma, não se pode dizer que todo o seu conhecimento foi adquirido dentro da empresa recorrente” STJ, 4ª Turma, Min. Aldir Passarinho Junior, AgRg no AI 939.689/RJ, 02.12.2008.

“No caso dos autos, a apelante sustenta que a sociedade LIXO LIMPO foi formada pelos sócios das empresas ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA. (ANGEL DELMO FERIOLI e o 2º apelado) e GRAEFF E ROSCOE CONSULTORES ASSOCIADOS, com o objetivo de aprimorar a tecnologia contida na patente PI0300535-6, para o “desenvolvimento de compactadores e embolsadores fixos, chamados de compactadores estacionários que seriam então direcionados para comercialização, tendo Prefeituras como público alvo” (fl. 694). Nessa união de esforços, o 2º apelado e ANGEL DELMO contribuíram com a tecnologia a ser aprimorada, que passaria de um compactador móvel para um fixo, ao passo em que os sócios da GRAEFF E ROSCOE ingressaram com o capital necessário. Entretanto, diversamente do que teria sido acordado entre os sócios, após o desenvolvimento da tecnologia, o 2º apelado depositou em nome próprio – e não no da sociedade LIXO LIMPO – os pedidos de patente MU 8800953-0 (“compactador embolsador estacionário”) e de patente de invenção PI 0800284-3 (“sistema de destinação final ao lixo com compactação e embolsamento”). Entretanto, não é isso que se depreende da análise do acervo probatório colacionado aos autos. Com efeito, a cláusula 3.1 do contrato social da sociedade LIXO LIMPO (fls. 48/54) revela que tanto o 2º apelado (EDSON MARIO SALOMANI TERRA) quanto ANGEL

DELMO FERIOLI integralizam em moeda corrente suas respectivas parcelas do capital social – R\$200.000,00 cada um -, não havendo qualquer menção à utilização da tecnologia de compactação e embolsamento estacionário para tanto. Vale ressaltar que o Código Civil não impõe qualquer limitação à utilização de direitos decorrentes de patentes na integralização do capital social, bastando que sejam suscetíveis de avaliação pecuniária (art. 997, III[1], do Código Civil). Assim, considerando que o contrato social dispõe que a integralização se deu por moeda corrente, não é crível a assertiva da apelante de que o 2º apelado (EDSON MARIO SALAMONI TERRA) e ANGEL DELMO FERRIOLI ingressaram com a tecnologia a ser aprimorada, referente ao compactador móvel (patente PI 0300535-6) (...). Não só não há qualquer menção ao aprimoramento ou evolução da tecnologia existente – muito menos da transição de compactadores móveis para fixos -, como a redação da cláusula transcrita indica que o propósito da sociedade LIXO LIMPO era viabilizar, implementar e comercializar projetos que utilizassem a tecnologia já desenvolvida e titularizada pela sociedade ECOSOL, da qual o 2º apelado (EDSON MARIO SALOMANI TERRA) e ANGEL DELMO FERRIOLI eram sócios. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que, em 01.03.2007, a sociedade apelante celebrou com a ECOSOL instrumento contratual para o “uso da tecnologia de compactação e embolsamento de lixo, através dos Compactadores Estacionários, patenteadas pela ECOSOL” (fl. 521, grifo adicionado). Também nesse sentido é o acordo celebrado pelos sócios da ECOSOL (fls. 249/250) em 25.09.2007, que autorizou o 2º apelado a depositar junto ao INPI os pedidos de patente Compactador Embolsador Estacionário e Sistema de Destinação Final ao Lixo com Compactação e Embolsamento (...). Conclui-se, portanto, que o escopo da sociedade LIXO LIMPO era apenas viabilizar a comercialização da tecnologia desenvolvida pela sociedade ECOSOL, não se sustentando a tese da apelante de que as tecnologias protegidas pelas patentes MU 8800953-0 e PI 0800284-3 foram desenvolvidas no bojo da sociedade LIXO LIMPO” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201151010086804, DJ 05.09.2016.

“Assim é por ser competente para o julgamento do presente feito a Justiça Federal, já que se trata de ação de adjudicação de patente, em que, embora seja dirigida em face do titular do registro, também há a presença obrigatória do INPI, no pólo passivo da demanda, já que está em discussão a eficácia do ato administrativo praticado pela Autarquia alusivo à concessão da patente. Além disso, qualquer decisão que leve à alteração do citado ato terá de ser cumprida mediante atos praticados pelo INPI. Daí que se aplica à hipótese o que determina o artigo 109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, ou seja, a competência é da Justiça Federal” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2000.02.01.048903-0, DJ 05.07.2006.

“Por esse motivo a decisão prolatada pelo D. Magistrado merece ser relembrada (fls. 146) “o que estabeleceu no decisório como premissa básica foi o princípio da anterioridade da patente que foi levada a registro no INPI, pela autora. Quem diz que as patentes agasalham idênticos conteúdo é a própria embargante. Se assim for o princípio da anterioridade supera as elucubrações; se forem diferentes os conteúdos inventados da mesma forma nada impede que a autora prossiga explorando o objeto da patente de modelo n° 7000290. Como se vê as partes não debateram neste autos a anulação de uma patente ou de outra, matéria esta afeta a Justiça Federal”( fls. 146)” TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Julio Vidal, AC 041.087-4/0, DJ 07.10.1998.

A nulidade por violação do art. 88 não pode ser arguída incidentalmente<sup>167</sup>:

“No caso em apreço, quando da propositura da ação - 06/12/2001 (f. 11), o Apelado já havia requerido o pedido da patente dos modelos de utilidade, objeto da presente demanda, fato este admitido pela própria Apelante, em sua peça de ingresso: “O réu, continuando o iter delituoso, que deu margem à presente ação de indenização, dois meses após demitir-se da empresa-autora, mais precisamente em 19 de junho de 1998, requereu os pedidos de patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sobre os dois modelos de utilidades...” (f. 04) Assim, requerido o registro pelo Apelado, antes da propositura da ação, o processo perante o INPI teve seu curso normal, sendo deferido o pedido de patente em 14/01/2003 (f. 231/233), conforme documentos juntados em 04/02/2003. Por outro lado, o pedido de adjudicação da patente, formulado pela Apelante, junto ao INPI, com base no art. 46 da Lei n.º 9.279/96, foi indeferido por falta de fundamentação legal (art. 219, II, da Lei n.º 9.279/96), conforme publicação datada de 18/05/2004 (...). Portanto, considerando que o Apelado possui pedido de registro de patente deferido pelo INPI, verifica-se que inexistente prova de qualquer ato ilícito por parte do mesmo, ao comercializar o respectivo modelo de utilidade. A possível nulidade do registro desta patente, por infringir os termos do art. 88 da Lei n.º 9.279/96, somente poderá ser apurada mediante ação a ser movida perante a Justiça Federal, nos termos do art. 57 do referido diploma legal. Assim, depois de possível obtenção da nulidade ou da adjudicação do registro, poderá a Apelante requerer indenização pela alegada contrafação” TJMG, 10ª Câmara, Des. Roberto Borges De Oliveira, Proc. 2.0000.00.450189-9/000(1), DJ 17.12.2005.

167 Em contrário, entendendo caber adjudicatória em reconvenção, PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 173

“Reconvenção - Ajuizamento visando alcançar a meação sobre patentes de invenção, c/c pedido de indenização por danos morais e materiais - Competência absoluta e improrrogável da Justiça Federal. (...) Assim é que qualquer questionamento sobre a legalidade de tais patentes, bem como pedidos de adjudicação, ou de meação, que é o menos em relação à adjudicação, devem ser deduzidos perante a Justiça Federal por expressa disposição legal, que impõe a intervenção do INPI no processo (artigos 46, 49 e 57 da Lei 9.279/96), donde a incompetência absoluta da Justiça Estadual para tanto, não modificada pela conexão ou continência, tanto que “se a Justiça Estadual é competente para conhecer da ação, e a Justiça Federal da reconvenção, esta não cabe (RTJ 102/308 e STF-RT 552/258), igualmente, se o juiz da ação é absolutamente incompetente para conhecer da reconvenção (RJTJESP 91/275)” (cf. Theotonio Negrão e José Roberto F Gouvêa, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, pág. 240/241 e 454, notas 2 e 6 do art. 102 e 3 ao art. 315, Saraiva, 39a ed. . 2007)” TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado Des. Waldemar Nogueira Filho, AC 200.744-4/8, J. 21.02.2008.



## Seção II

### Do Processo Administrativo de Nulidade

#### Art. 50 Procedimento Administrativo de Nulidade

Art. 50 - A nulidade da patente será declarada administrativamente quando [a]:

- I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais [b];
- II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente [c];
- III- o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado [d]; OU
- IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão [e].

#### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art. 58 - O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando tenha sido concedido contrariando o disposto nos artigos 6, 9 e 13, quando não tenha sido observado o disposto no § 3 do ART. 40, ou quando, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta patente.

§ 1 - O processo de cancelamento só poderá ser iniciado dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da concessão do privilégio.

§ 2 - Da notificação do início do processo de cancelamento, o interessado terá o prazo de 60 (sessenta) dias para contestação.

§ 3 - A decisão do pedido de cancelamento será proferida dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados da sua apresentação.

§ 4 - Do despacho que conceder ou denegar o cancelamento caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias.

### [A] DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE NULIDADE

A declaração de nulidade de seus próprios atos é um poder e um dever da Administração, consagrada desde a Súmula 473 do STF, que se denomina *princípio de autotutela*<sup>168</sup>:

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

O art. 50 a 55 detalham esse poder da Administração, da forma específica em que ele se configura na Lei 9.279/96. Assim, a lei limita tal poder a certas hipóteses de nulidades, listadas nos incisos do art. 50, deixando as demais à competência genérica do Judiciário, e seu exercício a um prazo certo e inexecdível.

Esta especificidade, no entanto, não significa que *somente as regras dos art. 50 a 55* sejam aplicáveis ao procedimento administrativo de nulidade de patentes. São estes os preceitos *especiais* aplicáveis, sem deixar de lado os princípios que regem a relação da Administração com os administrados.

É preciso atentar que a esfera administrativa goza da vantagem econômica quanto aos custos envoltos, pois em geral o litígio é deveras mais caro. De outra monta, com o atual panorama do backlog no INPI, é comum que o contencioso tenha seu desfecho de modo mais célere do que o trâmite do PAN.

---

168 Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Celso Bastos Editora, 2002.

## Exigências de devido processo legal

A conseqüência direta deste pressuposto é a aplicação do *procedural due process of law* (não apenas no aspecto formal, mas substancial<sup>169</sup>) inserido no art. 5<sup>o</sup> LIV, da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Na verdade, é o dispositivo na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999) que deverá ser seguido, como emanção do art. 37, *caput*, da Constituição:

Art. 2<sup>o</sup> A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

Assim, pertinentes as regras da Lei nº 9.784, especialmente as relativas à defesa do titular da patente. Por exemplo, são particularmente relevantes:

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante

---

169 “Assim, o papel significativo reservado à jurisdição constitucional em virtude daquilo que podemos chamar “aumento da dimensão hermenêutica do direito” representa, certamente, um elemento decisivo para o enfrentamento dos dilemas atuais da hermenêutica jurídica. Essa questão vem sendo trabalhada, por diversos autores, a partir de dois eixos temáticos, que são chamados *procedimentalismo* e *substancialismo*. A grande diferença de cada um destes apartes teóricos está no tipo de atividade que a jurisdição realiza no momento em que interpreta as disposições constitucionais que guarnecem direitos fundamentais. As posturas *procedimentalistas* não reconhecem um papel concretizador à jurisdição constitucional, reservando para esta apenas a função de controle das “regras do jogo” democrático; já as posturas *substancialistas* reconhecem o papel concretizador e veem o Judiciário com um *locus privilegiado* para a garantia do fortalecimento institucional das democracias contemporâneas. Evidentemente, essa posição adotada pelas posturas *substancia-listas* não autorizam a defesa de ativismos judiciais ou protagonismos *ad hoc*, a pretexto de estar-se concretizando direitos. A concretização só se apresenta *como* concretização na medida em que se encontra adequada à Constituição, não podendo estar fundada em critérios pessoais de conveniência política e/ou convicções morais” STRECK, Lenio Luiz. *Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Uma Exploração Hermenêutica Da Construção Do Direito*. 10<sup>a</sup> Ed. Rev., atual e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011.

impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

Com efeito, muito embora a Lei 9.784/96 seja, pelo disposto no seu art. 69, subsidiária no tocante às regras federais que prevêm procedimento específico, ela se impõe mesmo a essas naquilo que expressem princípios inafastáveis do devido processo legal, radicados no Art. 5º, LIV da Constituição.

## ***Precedentes Judiciais***

Tal aplicação da norma geral tem sido consagrada pelos tribunais *em matéria coberta pela Lei 9.279/96*:

“Ordinariamente, os requisitos materiais da patenteabilidade podem ser verificados pela autoridade brasileira em quatro momentos, de acordo com a LPI: 1) na apreciação administrativa do pedido de patente (art. 19), 2) mediante

processo administrativo de nulidade instaurado de ofício ou mediante requerimento, no prazo de seis meses contados da concessão da patente (art. 51), 3) mediante ação judicial de nulidade de patente, enquanto viger a patente (art. 56) e 4) como matéria de defesa incidental” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2004.51.01.525105-9, J. 09.09.2008.

### ***No caso de nulidade ex-officio, o INPI não deve ser Condenado***

“Reconhecida a legalidade do ato administrativo do INPI, que anulou patente modelo de utilidade por ausência de novidade e ato inventivo, incabível qualquer pretensão indenizatória por alegados danos materiais. 2 - A empresa que deposita um pedido de patente deve arcar com os ônus de suas escolhas empresariais, nomeadamente quando o objeto da pretensão patentária já se encontra em domínio público. 3 - A Administração Pública pode rever seus atos (Súmula nº 473 do STF), havendo expressa previsão legal para procedimento administrativo e judicial de nulidade de patente” TRF-2, 2ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2008.51.01.805478-7, DJ 15.08.2012.

### **[B] ATENDIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS**

O primeiro fundamento de nulidade é o de que a concessão tenha infringido requisitos legais. Entenda-se: aqueles requisitos legais que são essenciais à validade e eficácia do procedimento de concessão; a consequência do não atendimento de outros preceitos pode levar, por exemplo, às sanções disciplinares para os agentes públicos, ou outras repercussões de menor monta, que não a nulidade.

Quais são esses requisitos essenciais? A doutrina menciona:

“Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais cuja transgressão pode afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de qualquer dessas formalidades anula o ato de concessão do privilégio”<sup>170</sup>.

170 GAMA CERQUEIRA, João da. TPII946, vol. II, item 193, p. 651.

“(…) são causas bastantes para anular a patente: a falta das publicações exigidas no Código, supressão da fase de apelo às oposições, patente concedida sem julgamento de oposição apresentada por terceiro na época hábil, privilégio deferido sem efetivação do exame prévio, patente deferida sem que a exigência fosse cumprida ou contestada, patente expedida a pedido que foi alterado após a publicação do pedido”.<sup>171</sup>

Ambos autores, referindo-se a procedimento administrativo anterior, delimitam porém o que é essencial. Não mais existem oposições no procedimento de patentes; mas a devida consideração do conteúdo informacional dos subsídios (ainda que não mais da pretensão da parte que os apresenta, subjacente a eles) é exigência crucial, como algo que se deve à sociedade como um todo.

### O que é essencial

A primeira razão de nulidade é um tanto vasta, e exige aplicação de uma *regra da razão*. A análise das causas de nulidade deve levar em conta antes de tudo a função social da patente – está ou não servindo à comunidade sem lesar os concorrentes? A falta ou inadequação do resumo, a tradução de índole incompreensível, por exemplo, pelo qual a comunidade na prática se familiariza com o invento, é causa seríssima de nulidade por frustração do dever de divulgar a tecnologia.

Já não é de jeito nenhum causa de nulidade a omissão do nome do procurador numa publicação (o que recairia sob o Art. 50, IV), se por outros meios se pode identificar adequadamente a patente sem ofender o *due process of law*. Atualmente, os meios comumente utilizados de recuperação eletrônica de dados tornam irrelevante ou pelo menos não essencial tal formalidade no caso dos grandes escritórios de PI, que têm métodos de *double checking* nos programas de controle de processos. Aplica-se aí em sua plenitude a regra *pas de nullité sans grief*; e o servidor que reconhecesse tal nulidade funcionalmente irrelevante arriscar-se-ia ao ilícito administrativo pertinente.

O critério do PLT art. 10 parece ser absolutamente irrelevante ao sistema constitucional e administrativo brasileiro – só seriam nulas as patentes concedidas sem o atendimento de requisitos *formais* se se comprovasse má fé. No nosso sistema, a apuração é do prejuízo (o *grief*) ao concorrente ou à sociedade – a existência de má-fé será caso à parte, a ser apurada e punida sem relação com o privilégio.

---

171 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Direito Industrial, Patentes, Forense, p. 324

### **[C] INCONSISTÊNCIAS NO RELATÓRIO OU REIVINDICAÇÕES**

Neste ponto o legislador foi tautológico, visto o inciso primeiro já seria suficiente para macular a validade do ato administrativo. Entretanto, pode ser ressaltada a preocupação do Poder Legiferante quanto ao conteúdo da exclusividade (reivindicações) e ao seu mote interpretativo (relatório).

### **[D] ALÉM DO CONTEÚDO DO PEDIDO**

É nula a concessão de patente cujas reivindicações excedam de qualquer forma o inicialmente requerido. O art. 50, III do CPI/96 reforça tal entendimento, ao entender nulo “o objeto da patente que se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado”. Ora, o conteúdo da pretensão de quem deposita o pedido da patente é demarcado pelas reivindicações – é essa sua natureza de pedido administrativo. Assim, é razoável entender pela manutenção – como máximo reivindicável – do conteúdo das reivindicações originalmente solicitadas.

*Vide* os arts. 32 e 41 desta Lei.

No entanto o dispositivo é particularmente enfático e útil num contexto em que divisões e vicissitudes voluntárias ao quadro reivindicatório são propostas pelos depositantes – muitas vezes, até, como tática de protrair o exame de mérito.

### ***Precedentes Judiciais***

Primeiro, aplicando a regra mesmo a depósitos anteriores à atual lei, mas já processados nela:

“(…) confirmando o teor do parecer impugnado, de se tratar de patente requerida em 08.01.97 alusiva a processo de obtenção do trihidrato de docetaxel, limitando a alusão à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ao processo do qual se obtém o derivado tri-hidratado, quando já existe patente anterior do produto na modalidade anidro, e só posteriormente (já em 14.08.2002), de forma espontânea, ou seja, sem estar a atender exigência, fora extemporaneamente requerida a transformação do pedido em patente de produto (“formulação farmacêutica estável melhorada”), mesmo sem que o novo quadro reivindicatório estivesse contido no relatório descritivo (desatendendo aos arts. 24 e 25, da LPI), além de apre-

sentado muito tempo após o pedido de exame, caracterizando-se como adição de matéria, não podendo ser aceita, como determina o artigo 32, da LPI, havendo uma sucessão de irregularidades que impediam a concessão da patente”. TRF2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS 2004.51.01.513854-1, DJ 31.07.2008.

Segundo, não admitindo o entendimento do parecer anterior do INPI em face à lei já vigente:

“Ora, pela simples leitura do referido dispositivo legal, poder-se-ia apontar a impropriedade da conclusão retirada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, no ponto em que admite a possibilidade postulação (sic) de alteração do quadro reivindicatório fundada no direito de petição, o que não nos parece seja essa a melhor interpretação, porquanto do dispositivo legal inserido no artigo 32 da Lei 9.279/96, não se pode extrair nenhuma outra regra, senão aquela que proíbe qualquer alteração do pedido de patente após o requerimento do exame”. TRF2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, ACP 2003.51.01.513584-5, DJ 24.08.2007

Depois, enfatizando a aplicação estrita do permissivo de alteração:

“Por fim, deixo registrado meu entendimento de que eventuais alterações de quadro de patente, com base no artigo 32 da LIP, só podem ser efetuadas até a data de julgamento que indeferir ou deferir o registro, vedada a aplicação do artigo em fase recursal, por ausência de previsão normativa. Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não comportando interpretação extensiva de seus termos” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AI 2007.02.01.001107-0, DJ 11.09.2007.

Enfim, afirmando a nulidade da modificação em desatendimento do art. 32:

“Deve ser considerada nula a patente que sofreu alteração do quadro reivindicatório, consistente em reivindicação única, transmudando-lhe o escopo de proteção após o requerimento de exame, para privilegiar característica que sequer havia sido aventada no quadro reivindicatório original”. TRF-2ª, 1ª Turma Especializada, Des. Maria Helena Cisne, AC 2005.51.01.512657-9, DJ 12.03.2010.

Sobre a questão, nota Douglas Gabriel Domingues <sup>172</sup>:

Como se observa no art. 47, a nulidade da patente pode ser total ou parcial. A nulidade total invalida a patente integralmente, abrangendo todos os pontos característicos da invenção, enquanto a nulidade parcial só atinge um ou alguns pontos característicos da invenção, razão pela qual a patente é anulada apenas parcialmente. A hipótese mais comum da nulidade parcial da patente é aquela citada por Gama Cerqueira: o depositante reivindica como características da invenção, elementos que já são de domínio público, e portanto, insuscetíveis de privilégio. Na hipótese, a nulidade atinge parcialmente a patente, subsistindo os demais característicos novos<sup>173</sup>.

As figuras da nulidade total e parcial já encontramos no Regulamento de 1923, art. 68, parágrafo único, em perfeita sincronia com o artigo 184 CC/02, a nulidade parcial de um ato não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. Referida orientação acompanha a melhor doutrina conforme Pouillet e Allart citados por Buys de Barros <sup>174</sup>. Quando a nulidade da patente incidir apenas sobre parte da patente, ocorrerá somente uma redução daquilo que anteriormente havia sido concedido. Entretanto, o objeto do privilégio não se altera, apenas conterà menos, porém nada diferente: “A essência do privilégio é a mesma, porém restrita - *minus non aliud*” <sup>175</sup>

A disposição contida no art. 47 ajusta-se perfeitamente ao conceito expendido por Buys de Barros referido supra: para que ocorra a nulidade parcial da patente, é necessário que a parte subsistente constitua matéria patenteável por si mesmo, ou seja, a essência do privilégio embora restrita, seja mantida após decretada a nulidade. Se a essência do privilégio for atingida de forma a desaparecer, a nulidade parcial torna-se impossível, e a nulidade será total.

Assim, o que faculta a nulidade parcial é que as reivindicações subsistentes se constituam em matéria patenteável por si mesmas. A lei brasileira não faculta o retrocesso do pedido a um momento anterior do procedimento, ou a formulação, após a perfeição da fase administrativa, de um novo pedido, agora conforme à lei.

Com efeito, se a lei tutela o interesse do requerente, não chega a garantir o sucesso de seu pedido mesmo quando formulado em discordância dos pressupos-

172 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro. Editora Forense.2009. pg. 176-177

173 Tratado , v. II, tomo I, parte II, cit., p.282.

174 BUYS DE BARROS, A.B. Direito Industrial, Rio de Janeiro, Editor A. Coelho Branco Filho, 1940, v,I, p. 194

175 Ibidem.

tos legais. Se a lei enuncia as hipóteses de nulidade parcial como aquelas em que *as reivindicações subsistentes expressem material patenteável por si mesmas*, não autoriza a correção de pedidos em excesso ao revelado, quando tal não seja possível.

No dizer da prática na EPO, estas hipóteses corresponderiam a uma *armadilha inescapável*: uma vez excedido o alcance do revelado, ou inicialmente pedido, é impossível a emenda mesmo em instância revisional. O art. 47 da lei brasileira, embora através de formulação diversa, leva a resultado similar.

### **[E] INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO**

Trata-se de hipótese, *verbi gratia*, em que o INPI defere a titularidade pleiteada sem realizar o exame de mérito, ou tratando-se de tecnologia sem pertinência bélica, trâmite sobre sigilo. Como o regime é vinculado, não caberia qualquer tipo de discricionariedade na espécie.

## Art. 51 Legitimidade e Prazo do PAN

Parágrafo único - O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente [d].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse.

Art. 58 - § 1 - O processo de cancelamento só poderá ser iniciado dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da concessão do privilégio.

### *[A] INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO*

Matéria de ordem pública (como se viu nos comentários aos arts. 46 a 48), a nulidade pode – antes *deve* – ser iniciada pela própria administração concedente se for determinada a existência de qualquer das causas previstas no art. 50. Esse exercício está adstrito, porém, ao prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 51. Após tal prazo, a autarquia já não pode suscitar administrativamente a nulidade, seja qual for a razão, tendo de fazê-la na via judicial, na forma do art. 56.

Não cuida entretanto de hipótese comum, nem ao mesmo no tocante ao aspecto judicial. Há, porém, um exemplo conhecido da proposição *ex officio* das ações de nulidade do ato administrativo no tocante ao prazo das patentes *mailbox* (vide comentários ao art. 229-B).

## [B] MEDIANTE REQUERIMENTO DE QUALQUER PESSOA

Após a concessão, nasce o direito a qualquer interessado (na forma do artigo 50 da LPI que trata de um “legítimo interesse”), ingressar com um procedimento administrativo de nulidade. Inclusive o titular tem essa legitimidade. O “legítimo interesse” não é necessariamente de alguém do ramo, ou de pessoa jurídica<sup>17657</sup>.

Como notava GAMA CERQUEIRA<sup>177</sup>:

“quaisquer pessoas prejudicadas pela concessão do privilégio e aquele a quem a quem a lei atribui direito a recurso administrativo” (...) “Mas deve-se observar que o interesse de agir, na conformidade do mesmo princípio, não fica limitado à existência de um prejuízo efetivo e atual, nem com ele se confunde. O interesse que predomina nas ações de nulidade dos privilégios de invenção é o de tornar livre o uso e a exploração do objeto ilegalmente patenteado, que injustamente limita a liberdade de indústria e comércio”.

“De acordo com o exposto no parágrafo anterior, encontra-se na situação de interessado, em primeiro lugar, os concorrentes do titular do privilégio que se pretende anular e todos quantos tenham interesse no livre uso e exploração do invento patenteado”. (grifos nossos)

A inteligência do artigo 51 da LPI é correspondente ao axioma constitucional da “ampla defesa”, na forma do artigo 5º, LV, permitindo que todo administrado possa impugnar um privilégio nulo. Aqui vale o raciocínio oposto ao do art. 128, §1, do CPI, visto não haver uma delimitação de pertinência temática. Neste diapasão, os artigos 2º, seu inciso VIII, e 3º, III, da lei 9.784/99, asseguram ao interessado seu direito, que decorre, também do artigo 5º, XXIV, “a” da Carta Magna.

---

176 57 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, 2ª Edição, p.564. “O INPI, ex officio, ou qualquer um com legítimo interesse pode iniciar o procedimento de nulidade” Não se deve confundir os conceitos de “interesse processual” – algo bem mais restrito - com “legítimo interesse”; este sendo a “posição favorável para a satisfação de uma necessidade” legítima, lícita, proba (JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 38ª Edição, Volume I, p. 31).

177 TPI1946 Volume II, Tomo I, parte II, número 196, p. 604.

## ***Pareceres do INPI***

PROC 1638/99 de 11.06.99 “tanto os titulares de patentes assim como qualquer pessoa (jurídica ou física) que sofra ou possa sofrer, direta ou indiretamente, as consequências de uma patente (qualquer pessoa do povo) tem, na nossa opinião, legítimo interesse para promover o processo administrativo de nulidade”.

PROC DICONs 54/99 de 14.10.99 “a Lei atual optou por facultar às partes uma maior participação no processo, em flagrante demonstração de que delas, partes interessadas, espera-se a máxima apresentação de subsídios, de cuja coleta certamente decorrerão melhores e mais ajustadas decisões administrativas .. deve a Administração aceitar sem objeções os documentos que a parte julgue merecerem o conhecimento da autoridade examinadora, o que, inclusive, virá a reduzir a incidência de pleitos judiciais desnecessários, em face do quanto cogitou o legislador em admitir sede administrativa”. (...) “com efeito há que se ter em mente que a aceitação de provas não pode ter o condão de subverter o ordenamento da Lei vigente no que tange ao estabelecimento do contraditório a todo o tempo. Obviamente, uma vez trazidos documentos que possam 384 sinalizar rumo à decretação da nulidade, há que se assegurar, em breve prazo, a manifestação do titular, a quem acima de tudo, interessa zelar pela preservação de seus direitos sobre o privilégio questionado”.

PROC/DICONs 020/01 de 17.08.2001, “não importa se a comprovação efetivada pela requerente da nulidade é ou não boa, mas sim, que a hipótese da ilegalidade denunciada deve ser investigada, por se tratar de questão eminentemente de interesse público, procedendo-se ao reexame do ato atacado, mesmo que pautado em documentos indicados no relatório de busca e exame. Evidencia-se da situação em foco, que houve falha nos exames de primeira instância que, incoerentemente deferiu os pedidos de exame apesar das anterioridades reveladas no relatório de busca e mencionadas nos pareceres técnicos” (...) “mesmo que a documentação aduzida pelo requerente não tenha valor probante para efeito de comprovação do estado da técnica, é possível o aproveitamento de documentos apontados no parecer técnico para subsidiar a declaração administrativa de nulidade”.

## ***Precedentes Judiciais***

“Diversamente do que é sustentado pela recorrente, o fato de que o mencionado farmacêutico ter pleiteado a invalidação do registro da patente na

qualidade de pessoa natural, a meu ver, não afasta o “legítimo interesse” (rectius: interesse jurídico) exigido no artigo 51 da Lei n.º 9.279/96. Muito embora aquele requerente, por não se tratar de pessoa jurídica, esteja impedido de registrar e comercializar qualquer medicamento de uso humano (...) deve prevalecer no caso o interesse social inerente às criações industriais (...) cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2006.02.01.014741-8, J. 29.03.2007.

“O fato da pessoa que requer a nulidade do ato de concessão ser pessoa natural ou pessoa jurídica, pela dicção do dispositivo citado, não é relevante para que o INPI admita o reexame do ato que concedeu a patente. Certo, a legislação específica de vigilância sanitária prevê como titular do registro uma pessoa jurídica (art. 3º, XLIII, do Decreto 79.049/77, que regulamentou a Lei 6360/76), mas tal previsão diz respeito à permissão para importação, industrialização, exposição à venda ou simplesmente entrega ao consumo dos produtos previstos no art. 1º da Lei 6360/76, entre os qos insumos farmacêuticos e correlatos. Mas no que respeita ao processo administrativo de concessão de patentes não há essa restrição, pois o art. 51 é expresso ao permitir a qualquer pessoa com legítimo interesse, seja natural ou jurídica. Ora, pessoa natural (ou física, como diz a lei) com legítimo interesse deve ser entendida aquela que tenha alguma conexão com o mercado onde o produto resultante da patente é ou poderá ser comercializado”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Especializada, J. Guilherme Bollorini, MS 2006.51.01.537648-5, DJ 04.12.2006.

## [C] NO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES

### CONTADOS DA CONCESSÃO DA PATENTE

O pedido de nulidade administrativo poderá ser requerido por qualquer pessoa (inclusive o depositante), ou instaurado de ofício, nos seis meses da concessão da patente. A concessão, regulada pelo art. 38, dá-se quando publica-se no órgão oficial a notificação da *expedição da carta patente*.

Não exercido o direito de requerer a nulidade administrativa nesse período, a pretensão só poderá ser deduzida judicialmente, na forma do art. 56.

### **[D] EXTINÇÃO DA PATENTE**

Diz a Lei que o Processo Administrativo de Nulidade prosseguirá ainda que extinto privilégio. A razão para que isso aconteça é que o efeito dessa cessação de vigência (por exemplo, não pagamento de anuidades) não é necessariamente retrospectivo. Já a nulidade, referido-se a fato pretérito, apaga os efeitos da concessão *ex ovo*.



## Art. 52 Prazo de Intimação do Titular Direito Anterior

CPI 1971

Art. 58 - § 2º Da notificação do início do processo de cancelamento, o interessado terá o prazo de sessenta dias para contestação.

### [A] MANIFESTAÇÃO DO TITULAR

Apurados os requisitos para o requerimento de nulidade, haverá a a publicação de notificação de interposição de pedido de nulidade administrativa. A partir dessa publicação, o *titular* é intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. Instaura-se assim contraditório, admitindo-se *como parte* tanto o titular quanto os terceiros interessados.

Havendo ou não manifestação, decorrido este prazo, o pedido será encaminhado para a respectiva divisão técnica responsável pelo exame do pedido de nulidade. A organização administrativa da autarquia deve garantir os princípios de alteridade dos técnicos que apreciam a matéria de nulidade, e zelar para que uma apreciação colegiada permita a correta apreciação.

É preciso suscitar que este prazo é do processo administrativo, não sendo pertinente a lógica de contagem de hiatos temporais do NCPC.



## Art. 53 Emissão de Parecer do INPI no PAN

### *DIREITO ANTERIOR*

#### **CPI 1971**

Art. 58 - § 3º A decisão do pedido de cancelamento será proferida dentro de cento e oitenta dias contados da sua apresentação.

### **[A] EMISSÃO DE PARECER**

Após o prazo para a defesa do titular, o INPI emitirá parecer quanto à pretensão de nulidade; da publicação desse, há novo prazo comum de sessenta dias para que o requerente ou titular se manifestem (art. 53).

É preciso frisar que cuida de faculdade do titular da patente se manifestar sobre o alegado, visto que poderá não fazê-lo seja por (i) omissão culposa (não se atentou a publicação na RPI); (ii) excesso de confiança no mérito do ato administrativo que lhe foi favorável, ou economicidade nos honorários para com o procurador; ou (iii) pelo abandono ou desinteresse sobre a titularidade. Por óbvio que é mais comum a Autarquia ratificar seu próprio entendimento (mesmo na hipótese omissiva por parte do titular) do que retificá-lo; mas, pautando-se pela impessoalidade, acaso convencida das razões do PAN (ou de um subsídio se for em data anterior a concessão), deve o INPI adequar seu entendimento.

### ***Objeto da anulação***

Note-se que o requerimento de nulidade deverá apontar para a causa específica de nulidade, que será a apreciada. Segundo o entendimento da autarquia, não caberá, neste procedimento, uma oportunidade para uma revisão geral do ato concessional.

## ***Parecer da AGU/INPI***

Parecer PROC 1638/99 de 11.06.99: “deve ser observado o princípio processual da correlação entre o pedido e a decisão, não havendo lugar para decisão totalmente díspar do pedido com base em documento e fundamento estranhos daqueles sustentados no requerimento de nulidade, aplicando-se analogicamente o artigo 128 do CPC in verbis: o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a Lei exige iniciativa da parte. Desta forma entendemos não poder o INPI, em nenhuma hipótese, proferir decisão baseada em documento novo e com o fundamento diferente do processo administrativo de nulidade, pois o caminho mais correto seria a Ação de Nulidade prevista na LPI. (...) Assim entendemos possível o INPI anular totalmente uma patente concedida ao arrepio da LPI, mesmo que o pedido seja de nulidade parcial, desde que a decisão seja baseada estritamente nas provas e nos fundamentos trazidos nos autos pelo titular e dentro do escopo do pedido de nulidade”

### ***Natureza do parecer do art. 53***

A manifestação prevista no art. 53 não é um parecer jurídico de nulidade, mas um enunciado técnico sobre as condições de patenteabilidade. Costumeiramente trata-se de documento exíguo (muito mais comedido do que o parecer final que legitima a denegação ou concessão do privilégio) atendendo ao requisito constitucional de fundamentação, na forma do art. 93, IX, da CRFB.

### ***Precedente Judicial***

“O parecer de que trata o art. 53 da Lei 9.279/96 é em essência, o mesmo parecer de que trata o art. 35 da mesma Lei, exigido para permitir o registro da patente. Do mesmo modo que quando alguém pede a patente TÉCNICOS emitem parecer sobre a novidade e outros aspectos eminentemente técnicos da invenção (...) Nenhum jurista tem a menor possibilidade de emitir parecer

*Art. 53 Emissão de Parecer do INPI no PAN*

sobre estes temas e por isto está correta a interpretação dada pela Administração ao art. 53 buscando, ao espelho do art. 35, um parecer técnico das áreas científicas pertinentes ao objeto patenteável". TRF-1, 5ª Turma, J.C. Cesar Augusto Bearsi, AC 2006.34.00.036923-5, J. 13.08.2008.



## Art. 54 Decisão do PAN

### *DIREITO ANTERIOR*

#### **CPI 1971**

Art. 58 - § 4º Do despacho que conceder ou denegar o cancelamento caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

#### **[A] DECORRIDO O PRAZO ....**

O artigo 54 da LPI precisa que – havendo ou não manifestação do titular ou do requerente – será decidido o procedimento administrativo de nulidade após o fim do prazo de 60 dias indicado na seção anterior. Bem se sabe da atual mora do INPI em julgar recursos e PAN's, o que engendra por parte de muitos a judicialização da matéria com mandados de segurança por atos omissivos.

#### **[B] DECIDIDO PELO PRESIDENTE DO INPI**

A competência da decisão do Processo Administrativo de Nulidade é *exclusiva* do Presidente da autarquia. À luz do art. 13 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, essa competência é indelegável; mas ele decidirá à luz da instrução técnica que lhe for submetida – e raras vezes dela discorda.

Note-se que a decisão de nulidade – ao contrário do recurso contra o indeferimento – não é plenamente (em termos de mérito) devolutivo; aprecia-se restritamente a matéria suscitada como nulidade. O Presidente poderá decidir pela nulidade total ou parcial, inclusive acolhendo a sugestão de apostilar a carta patente, se isso sanar a nulidade apontada (resultando em eventual convalidação do ato administrativo).

## Coexistência do procedimento por interposição de nulidade judicial

A decisão da nulidade pode coincidir com o reexame judicial previsto no art. 56, suscitado pelo requerente ou por terceiros. A prestação judicial se referirá ao ato concessório, eis que, sem esse, não há hipótese para intervenção judicial revisora.

A coincidência possível importa em cuidadoso ajuste entre os procedimentos, o que é ilustrado pela casuística.

### Precedentes Judiciais

“É defeso ao Poder Judiciário substituir o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI na sua função típica, *in casu* na apreciação do pedido de registro de marca mista FRIREGGIO (822.582.759) e de nulidade arguida incidentalmente por FRIOVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., se ausente qualquer ato ilegal de autoridade atentatório a direito do impetrante” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2008.51.01.804345-5, DJ 10.11.2009.

“Ademais, o fato de o INPI, durante o curso do processo e depois de contestada a ação (abril de 2006), ter decidido em âmbito administrativo promover o cancelamento do registro, (publicado na RPI Nº 1866, de 10/10/2006) também não se configuraria, ao meu sentir, em extinção do processo por perda de objeto da ação, como reivindica a apelante, uma vez que a questão já se encontrava sub judice, não cabendo mais ao INPI proferir qualquer juízo de valor, sob pena de traduzir-se, como ainda se traduz, em ato sem nenhum efeito” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2006.51.01.500029-1, J. 25.11.2008.

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO ANULADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO APELANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 269, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO I - Após o ajuizamento da presente demanda, uma terceira empresa estranha aos presentes autos (PLASTNET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.) requereu a instauração de procedimento administrativo de nulidade do mencionado registro, o qual veio a ser acolhido pelo INPI, que reconheceu a nulidade. II - Havendo reconhecimento do

pedido apenas pelo INPI e não por parte da apelante, que se encontra discutindo judicialmente a nulidade do ato administrativo da autarquia que anulou o registro do desenho industrial de sua propriedade, não há que se falar em aplicação do artigo 269, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, tratando-se de litisconsórcio passivo unitário, seria necessário que ambos os réus se manifestassem nesse sentido. III - Impossibilidade de aplicação do artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o julgamento do processo onde o ora apelante pleiteia a anulação do ato administrativo que reconheceu a nulidade do registro do desenho industrial sub-judice e, conseqüentemente, o seu restabelecimento, seria uma questão prejudicial de mérito em relação ao presente feito, razão pela qual recomenda-se a união dos processos, observada a prevenção, em virtude da existência de conexão, a fim de que seja evitada a ocorrência de decisões conflitantes” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JFC Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, J. 11.11.2008.

“Sabe-se que o registro de desenho industrial é concedido sem nenhuma análise dos requisitos indispensáveis à aquisição de um título de propriedade industrial, circunscritos neste caso - a novidade e a originalidade. De forma que, se o titular não requisitar a análise desses requisitos, por força do que lhe faculta o artigo 111, da LPI, o título subsiste em todos os seus efeitos até que terceiros o coloquem em dúvida, negando a existência de tais requisitos, e pugnando, assim, por seu cancelamento. Ora, à semelhança do que ocorreu com o processo em apenso, também este sofre de insuficiência probatória, restringindo-se a Autora-Apelada em afirmar seu direito apoiada apenas no fato de o INPI ter concordado com o pedido e anulado o registro (em seara administrativa), depois de contestada a ação, não se preocupando em promover nenhum outro tipo de prova, como p. ex, juntar aos autos os solados dos sapatos para visualização física dos objetos, ou a necessária prova pericial, de invidiosa eficácia, requerendo, ao contrário, o julgamento antecipado da lide com base apenas na manifestação daquele órgão. (...) I - Na verdade, não poderia o douto Magistrado a quo ter extinguido o processo com base em reconhecimento de pedido, art. 269, II, do CPC, à vista de todas as manifestações de todas as manifestações da Apelante, sempre no sentido de se opor fortemente à pretensão. II - De outro lado, à semelhança do que ocorreu com o processo em apenso, também este sofre de insuficiência probatória, restringindo-se a Autora-Apelada em afirmar seu direito apoiada apenas no fato de o INPI ter concordado com o pedido e anulado o registro (em seara administrativa), depois de contestada a ação, não se preocupando em promover nenhum outro tipo de prova, como p. ex, juntar aos autos os solados dos sapatos para visualização física dos objetos, ou a necessária prova pericial, de invidiosa eficácia, requerendo, ao contrário, o julgamento antecipado da lide com base apenas na manifestação daquele órgão. III - Esquece a autora que o INPI é parte parcial no processo,

querendo isso dizer que suas manifestações, como as de todos no processo, têm que vir acompanhadas de documentos e provas que confirmem veracidade às alegações, não sendo isso que se vê nos autos, em que nem a cópia do laudo técnico do setor de análise de registros, que culminou, como se sabe - no cancelamento administrativo da marca - foi juntada aos autos, restringindo-se o órgão a anuir com a pretensão, sem expedir nenhuma consideração técnica” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2006.51.01.500029-1, J. 25.11.2008.

### ***Nulidade da concessão ou de outros atos do processo administrativo?***

Um importante aspecto da decisão é precisar a que ato administrativo que a nulidade declarada se refere. Por exemplo, declarada a nulidade como Patente de Invenção, caberia ao titular requerer a mudança de natureza, para Modelo de Utilidade? Isto importaria em fazer retroceder o procedimento, reabrindo inclusive o período de apresentação de subsídios. Embora esse entendimento seja contraditório com a diretriz de celeridade do procedimento, há pronunciamento da AGU em favor.

### ***Parecer da AGU/INPI***

PROC/DICONS de 19.10.2000: “imperioso, contudo ressaltar que tais modificações, além de contarem com a expressa concordância do respectivo titular, devem a nosso ver, ensejar novo exame técnico, para prevenir direitos de terceiros, uma vez que se trata de alterações suficientemente relevantes a ponto de transformar a natureza do pedido que antes esteve sob o crivo do examinador técnico. Justifica-se aproveitá-lo, se possível, através da readaptação, mas impõe-se o reexame sob nova ótica, face à sua nova natureza, abrindo-se igualmente oportunidade para manifestação de terceiros interessados, quando lhes assistirá o direito a pleitear a nulidade administrativa do mesmo privilégio”

## [C] ENCERRANDO-SE A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

De acordo com o art. 54, a decisão do processo administrativo de nulidade é em uma só instância: decide-o o Presidente da Autarquia. Na lei anterior, previa-se recurso heterodoxo (impróprio<sup>178</sup>) ao Ministro ao qual a autarquia está consignada; isso não mais ocorre. Felizmente se operou tal vicissitude legal, visto que as decisões administrativas junto ao INPI devem ser pautadas essencialmente por padrões técnicos e apolíticos. Assim, decidindo-se a pretensão de nulidade, não mais haverá questionamento na via administrativa.

### *Parecer da AGU/INPI*

PROC DICONs 309/03 de 01.09.2003 “no caso o recurso interposto não merece acolhida, por falta de provisão legal. Ademais quando o Sr. Presidente do INPI decidiu pela manutenção da vigência do privilégio da patente deu por encerrada a instância administrativa conforme se deduz do artigo 54 da LPI [...] O fato da recorrente arguir a Lei 9784/99, Lei do Processo Administrativo Federal, no seu artigo 56 que prevê a interposição de recurso contra as decisões administrativas, em face de razões de legalidade e de mérito, nenhuma razão assiste a recorrente, visto que supracitada Lei será apenas subsidiária preenchendo lacunas da disciplina específica e auxiliando na interpretação dos seus termos, conforme preconiza o artigo 69, do mesmo diploma legal, que assim disciplina: os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por Lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”

---

178 “Recurso hierárquico impróprio é o que parte dirige a autoridade ou órgão estranho à repartição que expediu o ato recorrido, mas com competência julgadora expressa, como ocorre com os tribunais administrativos e com os chefes do Executivo federal, estadual ou municipal. Esse recurso só é admissível quando estabelecido por norma legal que indique as condições de sua utilização, a autoridade ou órgão incumbido do julgamento e os casos em que tem cabimento” MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 39ª Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2013, p. 757.



## Art. 55 Certificados de Adição e PAN

### *DIREITO ANTERIOR*

Não havia.

### *[A] APLICAÇÃO AOS CERTIFICADOS DE ADIÇÃO*

As regras destes art. 50 a 54 aplicam-se, no cabível, ao certificados de adição, objeto dos art. 76 e 77. Como diz este último dispositivo, o certificado é acessório da patente ao qual ele acede (tal engendra o princípio gravitacional).

Note-se, contudo, que a nulidade do ato administrativo de concessão de uma patente não causará inexoravelmente a invalidade do certificado correspondente, que poderá ser objeto de transformação, se os pressupostos de validade se encontrarem nele, ainda que não no título principal<sup>179</sup>.

Noutras palavras, se houver autonomia tecnológica do certificado de adição para convergir à obediência dos requisitos de patenteabilidade (em especial quanto à atividade inventiva), é possível à sua subsistência.

### *Parecer AGU/INPI*

Parecer PROC de 29.01.2001 “se nos afigura inexistir qualquer óbice a que se aproveite de um pedido apresentado sob a forma de certificado de adição para, em sendo assim verificado viável tecnicamente, considerá-lo como convertido em pedido de privilégio, tal como se assim tivesse originalmente requerido, assegurada a precedência da data do depósito originalmente realizado”.

Parecer PROC/DICONS 864/2002 de 26.03.2002: “tem-se por curial e indiscutível, salvo constatação técnica em contrário, que o pedido aqui enfocado PI 9205826 não encontra obstáculo no seu próprio privilégio

<sup>179</sup> Neste sentido, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 177.

anterior PI 8705289, mas antes, é complemento dele, na medida em que constitua realmente aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva (artigo 77 LPI). Assim nada impede e até tipifica, claramente, a hipótese de certificado de adição”.

## Seção III Da Ação de Nulidade

### Art. 56 Ação de Nulidade [do ato administrativo]

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente[a], pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse[b].

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa[c].

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios[d].

#### *DIREITO ANTERIOR*

##### CPI 1971

Art. 56 - Ressalvado o disposto no art. 58, a argüição de nulidade só será apreciada judicialmente, podendo a competente ação ser proposta em qualquer tempo de vigência do privilégio.

## [A] PRAZO DA AÇÃO DE NULIDADE

A ação de nulidade deveria poder ser proposta *a qualquer tempo*. Neste pleito, a carga declaratória se soma à desconstitutiva<sup>180</sup>; assim, é plenamente possível que, mesmo extinta a patente, existam interesses jurídicos na declaração de invalidade que sobrevivam ao efeito desconstitutivo, que se torna impossível uma vez que o título tenha perecido.

Lembra-se aqui da hipótese do sujeito titular intentar pretensão contrafacional contra terceiros no ocaso do prazo de vigência de sua patente. É possível que na data da citação já não haja mais como contestar a validade do ato administrativo (a se tomar a subsunção do tipo) em sede de ação própria.

Entretanto, tal não é o entendimento da jurisprudência que, predominantemente, lê tal preceito exegeticamente, ou seja, como termo decadencial da propositura da demanda. Neste sentido, extinto o prazo *convalida-se* as eventuais máculas dela oriundas.

No entanto, diante do entendimento restritivo por parte das Cortes, seria razoável o adequado uso do § 1º, deste art. 56. Contudo, também por um entendimento pretoriano passível de muitas críticas tal não é possível.

Ressalve-se que não há dúvida de que persiste o interesse jurídico na continuação de causa em que a extinção da patente por termo se dê antes do trânsito em julgado da causa. Aqui houve, indubitavelmente, o respeito ao prazo decadencial.

---

180 Lembrando o que diz Pontes de Miranda: Tratado de Direito Privado, tomo III, 1972, p. 641 (tabela); cf. tomo IV, 1973, § 178, p. 156: “A ação de nulidade ou de anulação de casamento é ação constitutiva (negativa), com efeitos de declaração, condenação e mandamento (a cancelação do registro). .... (De regra, as ações de nulidade são mais do que ações declarativas: ou são constitutivas, como a de nulidade ou de anulação do contrato ou a de nulidade ou de anulação do casamento; ou são mandamentais, com forte dose de constitutividade, como a de nulidade de patente de invenção ou marca de fábrica.) Para afastar a confusão que a expressão ‘declarar a nulidade’ tem produzido, como se tais ‘declarações’ de nulidade fossem declarações, no sentido da classificação das ações, vale a pena lembrar os enunciados de KONRAD HELWIG ( Anspruch und Klagrecht, 472): ‘Uma pretensão, que envolve a nulidade, não é declaração de nulidade, mas a criação dela’, posto que não tenha o processualista alemão atendido a que toda decretação de nulidade consiste em fazer o ato jurídico passar da ‘existência nula’ à ‘ não-existência.’”

## ***Precedentes Judiciais***

No sentido da jurisprudência: limite de prazo para a propositura da demanda de nulidade

“Depreende-se da leitura do dispositivo transcrito que a ação de nulidade da patente poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa que revele o seu legítimo interesse, fixando a lei o limite temporal para o seu ajuizamento, qual seja, durante o período de vigência da patente, tratando-se, portanto, de prazo decadencial. Logo, ocorreu a decadência do direito da autora de pleitear a nulidade do ato de concessão da PI 9102644-0, eis que tal pedido somente poderia ter sido apreciado pela Justiça Federal, durante a vigência da patente (...) Com efeito, nos termos do artigo 56 § 1º da LPI, a parte autora, ora Embargada, poderia ter pleiteado tal nulidade na ação em trâmite na Justiça Estadual, como matéria de defesa, em contestação naqueles autos. Não o fazendo, restou precluído aquele direito, nada havendo a ser reparado por meio da presente ação” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Paulo Cesar Espirito Santo, EAC 201251010489850, DJ 09.08.2016.

“Decorrido o prazo, portanto, não há como arguir nenhuma nulidade, desaparecendo o interesse de averiguar se a patente foi, ou não, regularmente concedida, ainda que se invoque suposto prejuízo como no caso dos autos. Fosse assim, de nada adiantariam os institutos da prescrição e da decadência, engendrados, como é cediço, para impedir que a inércia no exercício do direito assombre as relações jurídicas, perenizando-as. A decadência é a extinção do direito pela inércia do titular, quando a eficácia desse direito estava originalmente subordinada ao exercício dentro de determinado prazo, que se esgotou, sem o respectivo exercício. O tempo age como um requisito do ato. O objeto da decadência é, portanto, o direito que nasce da vontade da lei ou do homem, subordinado à condição de seu exercício em limitado lapso de tempo. Aduza-se, que a única hipótese de nulidade possível depois da extinção do título é quando a ação é proposta dentro do prazo legalmente previsto e estende-se, em razão do tramite do processo, para além de sua vigência. Assim, filio-me ao entendimento do juízo, reconhecendo a decadência do direito da autora de pleitear a nulidade da patente” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2012.51.01.105952-7, DJ 12.11.2014. [Voto vencido] “Não se pode olvidar, contudo, que, à época do ajuizamento da presente ação, a discussão sobre a validade do registro da patente nº PI 9204323-2 já se encontrava sub judice, em razão do ajuizamento, em 06.12.2002, da referida ação nº 0028243-94.2002.4.03.6100, perante a Seção Judiciária de São Paulo. Conquanto, de fato, o prazo decadencial não comporte suspensão ou interrupção, não se coaduna com um dos seus fundamentos (princípio da segurança jurídica), reconhecer o decurso desse

prazo fatal, se a mesma questão já estava sendo submetida à apreciação do Judiciário, ainda que por provocação de terceiro. O impedimento do decurso prazo decadencial, enquanto não concluída a tramitação da ação nº 0028243-94.2002.4.03.6100, encontra fundamento ainda mais relevante, se se considerar, como já ressaltado antes no presente pronunciamento, a natureza do objeto discutido nessa mencionada ação (invalidação do ato administrativo que deferiu registro de patente), pois a decisão de mérito a ser confirmada nos autos daquela ação forçosamente terá sua eficácia irradiada para além dos limites subjetivos da lide, haja vista a sua vigência em todo território nacional, não restrita às partes daquele processo. Por essas razões, afasto o reconhecimento do decurso do prazo decadencial previsto no artigo 56 da Lei nº 9.279-96, tendo em vista que a invalidação do registro em comento já estava sub judice à época do ajuizamento da presente ação” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Voto Vencido do Des. André Fontes, AC 2012.51.01.105952-7, DJ 12.11.2014.

“O prazo previsto no art. 98 do antigo Código de Propriedade Industrial diz respeito tão-somente às marcas, porque inserido no referido Título II do Estatuto. Tratando-se de patente, são aplicáveis as normas do Título I da Lei n. 5.772/71, dentre as quais o art. 56, que estabelece que a ação de nulidade poderá ser proposta durante todo o tempo de eficácia do privilégio” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 1994.51.01.010735-2, J. 10.06.2008.

“As causas de nulidade de uma patente devem ser observadas para o lapso temporal entre a expedição e a sua vigência. Sua desconstituição judicial tem o momento determinado no Código de Propriedade Industrial (Lei n.º 5.772/71 e Lei n.º 9.729/96), conforme a doutrina (Douglas Gabriel Domingues, in *Direito Industrial - Patentes*, 1980; P. R. Tavares Paes, em *Nova Lei de Propriedade Industrial - Anotações*, 1996; e Clésio Gabriel Di Blasi Júnior, em *A Propriedade Industrial*, 1997)” TRF-3, 1ª Seção, Des. André Nabarrete, EI 89.03.017094-6, DJ 03.06.2003.

### ***No sentido da doutrina (minoritária) ora esposada:***

“Pode ser objeto de apreciação judicial o ato administrativo que deferiu privilégio cuja vigência é sujeita a prazo determinado, mesmo que esse lapso já tenha se findado, pois, não obstante tenha ocorrido a consumação de tal direito, aquele pronunciamento administrativo não deixou de irradiar, enquanto vigente, efeitos concretos sobre a esfera jurídica de terceiros, cujas conseqüências se protraem no tempo. Na presente ação, se de fato se constatar que o ato administrativo que deferiu o privilégio deve ser invalidado em

razão da patente não obedecer aos requisitos legais, não se pode ignorar que tal pronunciamento judicial terá influência direta sobre eventuais outros casos que sejam baseados na existência daquele privilégio sobre invenção (*verbi gratia*: ações versando sobre questões concorrência desleal), bem como possibilitará que os agentes econômicos e diversos integrantes da sociedade tomem as medidas cabíveis com o fim de corrigir os efeitos advindos do deferimento administrativo errôneo” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.512899-3, DJ 09.12.2010.

***Afirmção de invalidade não contraditada:  
entretanto não se pode concordar com tal  
decisão eis que inverte a presunção de validade  
do ato administrativo, por ato processual omissivo***

“Não tendo o réu apresentado impugnação específica à afirmação autoral na inicial, de que a patente de modelo de utilidade sub judice seria nula por não conter seu objeto de proteção o requisito essencial da originalidade, o réu a reconheceu como verdadeira. Assim, não havendo qualquer outra matéria de fato ou de direito que possa obstar o pedido dos autores, deve-se considerá-lo procedente para anular a referida patente” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluisio Gonçalves De Castro Mendes, AC 2007.51.01.813312-9, J. 14.12.2010.

***Da questão da prejudicialidade externa  
da nulidade sobre a abstenção***

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI 9279/96 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide (ação ordinária n.º 1998.01.1.012867-9 da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e ação de nulidade de patente n.º 2003.510.1518241-0 da 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro)” STJ, 3ª Turma, Min. Massami Uyeda, REsp 742.428/DF, J. 14.06.2011.

## [B] LEGITIMIDADE

Quanto à legitimidade para a pretensão anulatória deduzida em via judicial veja-se o se disse no tocante ao pleito administrativo (comentários ao art. 51, item “b”). O “legítimo interesse” a que se refere o art. 56 da lei vigente não pode ser interpretado de forma restritiva, enfatizando-se – ao contrário – o que Gama Cerqueira afirma, ao comentar a norma da lei de 1945 que previa prorrogação de patentes:

“De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício?”

Em importante estudo (*As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário*, Pág. 143 Revista Forense – vol. 346) Sérgio de Andréa Ferreira analisa os pressupostos do legítimo interesse das ações de nulidade de direitos da propriedade industrial:

“3. Com efeito, nas ações coletivas, o direito potestativo de decretação da nulidade, e a correspondente ação material, veiculada pela ação judicial, são autônomos em relação a qualquer direito individual, mas decorrentes do legítimo interesse comum, geral, generalidade essa traduzida, no Direito Marcário, pela titularização, desse direito potestativo, por um grupo indeterminado de pessoas (“qualquer pessoa”). 4. A titularidade do direito potestativo extintivo material, que se vai refletir na legitimidade do exercício do direito de ação, é atribuída a determinados órgãos, instituições e pessoas, que a detêm, para fazer prevalecer o Direito Objetivo; com a função de salvaguarda do interesse público institucional, mesmo que, indiretamente, es- tejam as pessoas atendendo, também, a algum direito ou interesse pessoal”.

## *Precedentes Judiciais*

“Quanto à preliminar de carência de ação, por mais que as agravadas re- firmam que as máquinas envolvidas na discussão são diferentes, fato é que aquelas estão sendo impedidas de fabricar, importar e vender o seu apa- rato, em virtude de que o mesmo está sendo enquadrado no âmbito de proteção da patente da ré, o que torna manifesto o interesse na suspensão dos efeitos da patente. Ademais, a proteção à propriedade intelectual pro- duz efeitos *erga omnes*, o que confere legitimidade ativa para propositura

de ação de nulidade de patente a qualquer pessoa com legítimo interesse”  
TRF-4, 4ª Turma, Des. Marga Inge Barth Tessler, AI 2009.04.00.028231-  
8/RS, 4, J. 23.09.2009.

## ***Doutrina relevante***

TPI1946 (Gama Cerqueira), vol. II, nos., 196 e seguintes, p. 604 e seguintes.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Uma Visão Analítica do Contencioso Judicial de Patentes*. Org. ROCHA, Fabiano do bem da. *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008.

### **[C] NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA**

Foi pacífico por muito tempo que era possível suscitar a nulidade (do ato administrativo concessor ou registral) como matéria de defesa em ação que arguia a contrafação de patente<sup>181</sup>, como ocorre em muitos outros sistemas jurídicos nacionais. Uma recente tendência de precedentes do STJ, no entanto, tem afirmado que somente perante Justiça Federal se pode alegar e concluir pela nulidade de uma patente ou marca (ainda que de modo *incidenter tantum*).

Noutras palavras, combinando o entendimento pretoriano exegético quanto ao art. 56 *caput*, com leitura de abrogação do § único, deste mesmo artigo, o sujeito de direito que se vê processado por contrafação, após a extinção da vigência da patente (mas antes de extinto o prazo prescricional de que trata o art. 225 do CPI), não poderia (i) intentar uma ação – *principaliter* – de nulidade do ato administrativo perante o juízo federal; nem, tampouco, (ii) arguir tal nulidade incidental como matéria de defesa.

Realmente é uma solução kafkiana, ainda que se compreenda o utilitarismo dela advinda como política pública jurisdicional (de simplificação dos processos, e de evitar a possível contradição entre um Juízo Federal que confirme a validade do ato administrativo, e outro entendimento do Juízo de Direito que infirme a mesma validade).

---

181 Vide Schmidt, Lélío Denicoli, O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca ou Privilégio de Patente, Revista da ABPI 22 (1996). MARINONI, Luiz Guilherme, Declaração de nulidade de carta-patente de forma incidental, Revista Forense - VOL. 399, Pág. 269 Pareceres

Nesta obra, continuamos a indicar a nulidade incidental (perante o Juízo de Direito) como sendo a melhor forma de prestigiar tal direito, não obstante a recente insurgência do STJ.

Reitere-se que se pode, até mesmo, ventilar a incompatibilidade da decisão do STJ perante a Carta Magna, eis que os precedentes que entenderam por não aplicar o § único, do art. 56, se deram em Órgãos Fracionários do Tribunal da Cidadania, em vilipêndio ao enunciado de súmula vinculante de número 10 do STF.

Á título de curiosidade, é preciso frisar que há possibilidades de matéria puramente contrafaccional tramitar perante o Juízo Federal, como na hipótese em que o titular ou o imputado contrafator for pessoa jurídica de direito público (nacional ou estrangeira), na forma do art. 109, I e II. Recentemente, por sinal, tal foi o feito contrafaccional movido pelo Estado da Albânia contra o titular da marca para vestuário “Cavaleria” no Brasil, que é objeto de demanda perante o TRF-3 (e será mencionada no volume desta obra dedicada ao ambiente das marcas). Tal se dá eis que a atribuição quanto à propriedade industrial na Justiça Federal se dá, não em razão da matéria, mas *ratione personae*.

A invalidade como matéria de defesa é exercitável “a qualquer tempo”, entenda-se, mesmo após extinta a patente. Explica-se: mesmo após a extinção cabe, por exemplo, a ação de infração de patentes, em face do período em que vigia o título – até o prazo prescricional pertinente.

Na hipótese da arguição de invalidade como matéria de defesa, quando tal instrumento é suscitado na justiça estadual, não se trará o INPI ao feito; o privilégio, como resultado de um ato administrativo da autarquia, assim, resta intacto. Todos os efeitos da declaração da invalidade serão *inter partes*, inexistindo o alcance *pro omnes* que importasse no lançamento do objeto do privilégio em domínio público, o que resultaria da declaração no foro federal, na qual se atacasse o ato administrativo autárquico em si mesmo.

Pode-se afirmar que as previsões legais sobre a arguição incidental atendem ao axioma da ampla defesa, estampado no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Mesmo porque, não se justificaria ser condenado pela infração de um direito de propriedade industrial que jamais deveria ter sido concedido (nem mesmo o ajuizamento de distinta demanda perante o judiciário federal, o que violaria o princípio da eficiência disposto no artigo 37 da CFRB). Como não

se desconhece, a nulidade<sup>182</sup>, dentro do ramo da Propriedade Industrial, será oriunda de uma concessão ou registro em desacordo com as previsões legais.

### ***A questão da competência da justiça estadual***

O que se questiona, portanto, é sobre os poderes incidentes sobre uma argüição de nulidade incidental, julgada por órgão do judiciário que não seria competente para apreciar a ação originária<sup>183</sup>.

Lélio Schmidt<sup>184</sup> bem explicita a questão:

“Daí a necessidade de manter a coisa julgada nos confins da demanda, e de discernir na cognição as questões prejudiciais ou motivos, sobre os quais o Juiz decide incidenter tantum, ou seja, com o fim exclusivo de preparar a decisão final, mesmo quando não se insiram em sua competência, e a demanda baseada na qual a causa é designada à sua competência e sobre a qual provê principaliter, com autoridade de julgado. (...) : “O juiz pode conhecer e resolver, portanto, toda e qualquer questão prejudicial, mesmo aquelas que, se fossem objeto de pedido e precisassem ser decididas, situar-se-iam fora do âmbito de sua competência”<sup>185</sup>.

---

182 Vide artigo 166, IV, do Código Civil, artigo 46 e 112 da Lei 9.279/96.

183 Conforme dispõe o artigo 109, I, da CFRB, a justiça federal é a competente para julgar os casos em que o INPI seja parte. Assim, quando uma ação de nulidade de direito de propriedade industrial é ajuizada, necessariamente esta autarquia deve ser citada, o que remete à competência do juízo federal. Quanto a nulidade com efeitos erga omnes a jurisprudência é pacífica: “De outra banda, é de se reconhecer que falece competência a este órgão jurisdicional estadual para declarar a nulidade ou invalidade dos registros conferidos à recorrida, uma vez que tal atribuição constitucional é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, vez que o INPI é uma autarquia federal” Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Gisela Costa, AC 439-56.2002.8.06.0112/1, Protocolo 16.12.2005. Neste sentido, discorre BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 2ª Edição, p.896: “a ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”.

184 SCHMIDT, Lélio Denicoli. O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca ou privilégio de patente. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 22, jun/1996, p. 40.

185 SCHMIDT, Lélio Denicoli. O reconhecimento incidental de nulidade de registro de marca: novas observações. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, nº 60.

Portanto, verifica-se que por se tratar de mera questão prejudicial<sup>186</sup> - a validade do título, sua decretação de nulidade não implicaria efeitos *erga omnes*, de acordo com a inteligência do artigo 506, do NCPC.

### ***Efeito da declaração incidental: inoponibilidade relativa***

Deste modo, temos uma hipótese na qual a nulidade do título resultaria em mera inoponibilidade àquele que suscitou a questão, de acordo com o artigo 504, I, do NCPC.

Assim se manifesta a Doutrina<sup>187</sup>, se referindo ao revogado CPC da década de 70 do século XX:

“A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa - o que, ainda que reconhecida, não resulta em nulidade da patente como efeito *erga omnes*, mas apenas nos limites da coisa julgada”.

Para todas outras pessoas, e mesmo perante o INPI, o Titular permaneceria com seu privilégio intacto, mesmo porque, a autarquia federal não teria integrado a lide, não podendo ser prejudicada ou atingida pela mesma.

### ***Efeitos da coisa julgada***

Conforme o discorrido acima, a doutrina<sup>188</sup> também explicita a aparente controvérsia sobre os efeitos da coisa julgada:

“Resulta do texto que apenas o dispositivo da sentença, entendido como a parte que contém a norma concreta, ou preceito enunciado pelo juiz é apto a revestir-se da autoridade da coisa julgada material. Excluem-se os motivos, ou seja, a solução dada às questões lógicas ou 33

186 “Não se desconstitui um registro por ação inibitória. A nulidade na inibitória é apenas questão incidental”. PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela jurisdicional da propriedade industrial – aspectos processuais da Lei 9.279/1996. Rio de Janeiro: RT, 2006, p.278.

187 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, 2ª Edição, p.565.

188 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2003, 19ª Edição, p. 308.

De forma semelhante<sup>189</sup>, se opera o controle difuso de constitucionalidade de lei ou ato normativo que não constitui objeto do processo, mas mera questão prejudicial.

### ***Coincidência de pleitos no plano estadual e federal***

Ultrapassada esta questão, importante tangenciar o artigo 313, V, “a” do Novo Código de Processo Civil, especialmente tendo em vista a hipótese de uma demanda no juízo estadual (versando, por exemplo, sobre abstenção de uso), e outra, no juízo federal (tocante a nulidade do título que embasa a ação perante o foro regional).

Como é sabido, a suspensão do processo (no caso o do foro estadual) só poderia ocorrer por até um ano<sup>190</sup>. Desta forma, provavelmente, mesmo com a decretação de suspensão da ação em trâmite no juízo estadual, de pouca utilidade prática real nos parece o dispositivo, eis que dificilmente a demanda no juízo federal seria julgada neste ínterim.

A *ratio*, a *mens legis*, da regra apontada é de exatamente evitar decisões “conflitantes”, pois – ainda que hipoteticamente – se poderia ter a abstenção de uso julgada procedente (vedando o Réu do uso do objeto do privilégio), transitada em julgado, e, posteriormente, o reconhecimento de nulidade do título.

Como bem discorre a doutrina, não se deve confundir o poder cognitivo – que é amplo – com o poder decisório - limitado às questões de competência absoluta – do Poder Judiciário.

Partindo do pressuposto de que as nulidades podem ser argüidas de ofício pelo juízo, nada mais sensato do que, tendo em vista o princípio da celeridade e efetividade processual, permitir que a parte se defenda alegando a nulidade do título no foro estadual, de modo incidental.

Portanto, a coisa julgada só será relativa ao pedido, tendo a parte que argüiu a nulidade, caso este incidente seja julgado procedente, uma inoponibilidade face ao titular.

---

189 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, Vol II, 9ª Edição, p.40.

190 Vide §5º do artigo 265 do CPC.

## Precedentes Judiciais

### Jurisprudência em teses do STJ

“9) A ação de nulidade de registro de marca ou patente é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade, devendo correr na Justiça Federal ante a obrigatoriedade de participação do INPI. Precedentes: REsp 1281448/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014; REsp 1184867/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014; EDcl no AgRg no AREsp 100985/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012; AgRg no CC 115032/MT, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 09/11/2011, DJe 29/11/2011; AgRg no Ag 526187/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007; REsp 325158/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 493 e 548)

“ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VALIDADE. REGISTRO. DESENHO INDUSTRIAL. A discussão gira em torno da possibilidade de o juiz ou o tribunal estadual, ao apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar a proteção a uma marca, patente ou desenho industrial registrados, ainda que diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro não declarada pela Justiça Federal. Embora a LPI preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, não se imponha cautela alguma. Isso conferiria ao registro no INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. Autorizar que o produto seja comercializado e, apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafator implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafator, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito. Assim, a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser travada admi-

nistrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. Dessarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o tribunal de origem violou a regra do art. 57 da LPI. Precedentes citados: REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006; REsp 242.083-RJ, DJ 5/2/2001, REsp 57.556-RS, DJ 22/4/1997, REsp 11.767-SP, DJ 24/8/1992 e, REsp 36.898-SP, DJ 28/3/1994.” STJ, 3a. Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1.132.449-PR, J. 13.03.2012.

### ***Na tese antigamente seguida pelo STJ***

“Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a arguição de nulidade da patente como matéria de defesa e, conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal. 4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes. 5. No que se refere ao acerto da decisão recorrida no que respeita à suspensão dos efeitos da patente, sua revisão demanda incursão no conjunto fático-probatório, na medida em que o Tribunal de origem conclui haver prova no autos no sentido da inexistência do quesito novidade a amparar o direito do recorrente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” STJ, 4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves AgRg no Ag 526187 / SP, DJ 03.9.2007.

“O acórdão impugnado, ao declarar, incidentalmente, e não em ação direta, dirigida para esse fim, a nulidade do registro, atuou nos limites de sua competência. Apenas a ação de anulação ou declaratória de nulidade, com participação obrigatória do INPI, é que se processa perante a Justiça Federal; não aquela restrita aos limites de proteção da propriedade industrial como a ação de preceito cominatório ora manejada” STJ, 3ª Turma, voto vencido da Min. Nancy Andrighi, RESP 325.158/SP, Julgado em 10 de agosto de 2006.

“Acórdão afirmado nulo de pleno direito, por apontada incompetência absoluta da justiça estadual. Alegação improcedente, eis que a simples declaração incidente de nulidade de registro de marca não desloca a competência para a justiça federal. Causa entre pessoas jurídicas de direito privado, dela não participando o INPI como autor, réu, assistente ou oponente. Recurso ordinário desprovido” STJ, 4ª Turma, Min. Athon Gusmão Carneiro, RMS 625/RJ, J. 04.12.1990.

“A mais correta interpretação do art. 56, da Lei de Propriedade Industrial, foi fornecida pela ilustre Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Resp. 1281448 SP e mencionado na sentença, especialmente quando se enfatiza o fato de que, enquanto não anulado o registro em processo adequado (na Justiça Federal e com a participação direta do INPI) “os registros emitidos pelo INPI devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito”. Os direitos decorrentes do registro no INPI não são absolutos e o STJ não emitiu um discurso nesse sentido, data vênua. O julgado soluciona um caso concreto, de forma que é permitido afirmar, sem que soe como crítica aos fundamentos do Acórdão, é que os vínculos jurídicos desejados pelo registro serão observados e respeitados enquanto não colidirem com direitos fundamentais e superiores de outros sujeitos (...) A ação deveria ser rejeitada, data vênua. Não é possível que a autora, como líder do mercado na área de produção de torneiras, chuveiros e outros eletrodomésticos, impeça que os concorrentes fabriquem e vendam torneiras, com filtros, porque torneiras e filtros de água são peças classificadas como vulgares ou de domínio público, exatamente por sua utilidade secular como canalizadores de águas correntes para exploração manual, de modo que não é invenção alguma fazer com que o filtro funcione acoplado a torneira. O dia que se descobrir como transformar o ar da atmosfera em água filtrada escoando em vasos flutuantes, aí sim haverá um invento digno de privilégios. Os Desembargadores das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não pretendem usurpar poderes do INPI ou competência da Justiça Federal, que são os detentores da última e definitiva palavra sobre a subsistência de patentes registradas e que transitam pelo mercado alimentando fundados questionamentos. Cabe respeitar os limites, o que não significa que esse monopólio administrativo e jurisdicional concedido aos órgãos federais, obrigue subscrever acórdãos e votos contra as convicções ou contra as evidências, como se fosse possível ou permitido inferiorizar o conteúdo ou a substância do direito material, pela figura estética da formalidade (registro)” TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Enio Zulliani, AC 10306273920158260100, DJ 10.08.2016.

“De todo modo, é oportuno ressaltar que, a melhor doutrina, acolhida pela mais acatada jurisprudência, admite a sustentação da nulidade da patente, como tese defensiva, no âmbito da Justiça Comum Estadual, quando em causa litígio sobre contrafação ou violação de patente ou do direito marcário. Pois, a bem dizer, na Justiça Estadual é que esses temas

podem ser agitados, e decididos, de tal sorte que seria negar vigência ao §1º do artigo 56 da Lei nº 9.279/96, a não admissão de tese defensiva nessas ações na Justiça Estadual, tocantemente à nulidade da patente. O que não se pode perder de vista, com a aplicação do §1º do artigo 56 supra referido no âmbito da Justiça Estadual, é a da restrição da coisa julgada, que não opera erga omnes, mas tão somente entre as partes no litígio, como inteira abertura de oportunidade para que, em sede principaliter, na Justiça Federal, possa-se discutir e decidir de forma a produzir coisa julgada material, com o acolhimento ou desacolhimento da nulidade da patente” TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Des. Sebastião Carlos Garcia, AC 539.832.4/7-00, 31.07.2008.

“DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PATENTE COMO QUESTÃO DE ORDEM PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE DIANTE DA REDAÇÃO DO § 1º DO ART. 56 DA LEI Nº 9.279/96. Na forma prevista no caput do art. 175 da Lei nº 9.279/96, a nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou com sua intervenção como litisconsorte passivo necessário, perante a Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição Federal). Porém, com alicerce no § 1º do art. 56 da Lei nº 9.279/96, o qual dispõe: “a nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa”, e considerando que vige em nosso ordenamento jurídico o princípio de que ao juiz é dado dirimir todas as questões prejudiciais no curso do processo, o reconhecimento da nulidade absoluta, com a suspensão dos efeitos da patente entre os litigantes (art. 469, inciso III, do CPC), pode ocorrer na Justiça Estadual. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA PATENTE. A declaração de nulidade da patente - de invenção ou de modelo de utilidade -, quer seja intentada de forma autônoma na Justiça Federal ou como questão prejudicial na Justiça Estadual, poderá ser proposta a qualquer tempo durante a vigência da patente. Ao revés disto, o prazo quinquenal a que alude o art. 175 da Lei nº 9.279/96, aplica-se tão-somente para a ação de nulidade do registro de marca ou de desenho industrial, circunstâncias diversas” TJSC, Câmara Especial Regional de Chapecó, Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Proc 2009.071767-6, DJ 05.11.2010.

“questão acerca da nulidade da patente PI 9800983 em que o apelante ressalta a impossibilidade da aplicação do art. 56 § 1º da Lei 9279/96 não deve prosperar. O referido artigo admite a argüição de nulidade de patente a qualquer tempo, como matéria de defesa” TJRJ, 6ª Câmara Cível, Des. Benedicto Abicair, AC 2008.001.60025, J. 11.02.2009.

“Sustenta o apelante, em preliminar, que a declaração de nulidade da patente é de competência exclusiva da justiça federal, tendo em vista a existência de litisconsórcio necessário do INPI. Data vênha, tenho que falece

razão ao apelante. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a presente demanda não visa a declaração de nulidade da patente sub judice, mas apenas a análise da nulidade alegada, como matéria de defesa, o que é perfeitamente cabível, nos termos do art. 56 da Lei n. 9.279/96, que prescreve em seu parágrafo primeiro (...) Deste modo, não há que se falar em litisconsórcio necessário do INPI ou em competência da justiça federal para o julgamento da presente demanda” TJMG, 11ª Câmara Cível, Des. Fernando Caldeira Brant, AC 1.0090.04.005069-3/001(1), DJ 27.10.2009.

### ***Nulidade Incidental tem prazo para ser arguida: não pode ser suscitado já em sede de apelação***

“Vale aqui ressaltar que a sentença primeiramente prolatada nos autos foi objeto de anulação, dando-se oportunidade às partes para a produção de novas provas, que foram realizadas, notadamente a prova oral, com apresentação de alegações finais. Afigura-se incabível que após a prolação da sentença e depois de interpor apelação a ré venha inovar no feito apresentando tese de nulidade de patente, que pode ser suscitada como matéria de defesa, sem, contudo, subsumir-se ao contraditório e à ampla defesa, deixando de ser submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, o que caracteriza supressão de instância” TJRJ, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 0060840-95.2005.8.19.0001 (2009.001.55589), J. 13.01.2010.

“A argüição de nulidade a que alude o art. 56, § 1º, da Lei 9279/96 poderá ser feita a qualquer tempo, mas desde que ainda possa ser apreciada, a fim de repercutir no julgamento da ação. No caso vertente, onde já houve julgamento de mérito em Primeira e Segunda Instâncias, com a devida prestação jurisdicional, é de se indagar onde seria apreciada tal questão no presente processo. Texto legal que não ampara a pretensão de suspensão do processo na hipótese vertente.” TJDF, AGR/APC - Agravo Regimental na Apelação Cível, 1998011012867-9, Terceira Turma Cível, Des. Vera Lúcia Andrichi, 15 de março de 2004.

### ***Prejudicialidade Externa***

O exame dos autos revela que, titular da carta patente nº PI 03036-1 B1 (patente de invenção) fls. 52, a agravada intentou, em fevereiro de 2014, ação de obrigação de não fazer em face da agravante, acusando-a do uso indevido da criação (porta de forno para fôgo de cozinha) nos

eletrodomésticos que produz. Posteriormente, em maio do mesmo ano, a agravante ajuizou, em face da agravada e do INPI, ação anulatória da mencionada concessão do privilégio. Em tais circunstâncias, mesmo diante da ausência de antecipação de tutela naquele Juízo, diante do que dispõe o art. 265, IV, letra a, do Código de Processo Civil, a suspensão do processo é de rigor, pois o julgamento da ação em que se discute o uso indevido da patente de invenção depende diretamente do que venha a ser decidido na ação de nulidade da concessão, motivo pelo qual a prejudicialidade externa resta configurada” TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito empresarial, Des. Araldo Telles, AI 116998-32.2014.8.26.0000, DJ 20.11.2014.

“No entanto, convém destacar que o fenômeno ora examinado não terá maior interesse se as ações conexas estiverem sendo processadas perante “Justiças diferentes” (v.g., estadual e federal), pois, nesse caso, a competência de uma e outra, por ser absoluta, não estará sujeita a modificação. E, por serem processadas em “Justiças” distintas, na maioria dos casos, aguarda-se o desfecho da lide processada na Justiça Federal, no intuito de evitar decisões contraditórias. (...) No entanto, após concluída a instrução processual e, especialmente diante das informações trazidas, a decisão agravada não deve continuar suspensa. Primeiro porque a ação em comento foi proposta em 2004 e sua suspensão já ultrapassa um ano. A decisão que sobrestou o feito foi prolatada em 06.01.2010 (fl. 284), sobrevindo decisão que a revogou, ora agravada, em 06.07.2010 porém, sem o prosseguimento do feito diante da concessão do efeito suspensivo ativo (datada de 17 de setembro - fl. 318). (...) Segundo porque, além do período de paralisação do feito, há documentação nos autos de que a ação referente à nulidade da patente de número 9506773, já obteve desfecho, diante da sentença prolatada às fls. 36/353, que julgou improcedente o pedido dos autores, dentre eles o do ora agravante (...) Nesse norte, a confirmar o entendimento de que o feito deve prosseguir, outra ação (Processo nº 2006.51.01.518838-3), na qual se pede a nulidade da patente de invenção de nº 9506787-6, já obteve manifestação expressa e contrária do próprio INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conforme se depreende da fotocópia da contestação acostada às fls. 354/357, pugnano pela improcedência da ação. Assim, tendo em vista o Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo e a celeridade sempre almejada, incabível que o presente processo, frise-se - instaurado em 2004 -, permaneça suspenso por mais tempo do que o previsto em lei” TJPR, 6ª Câmara Cível, Des. Ângela Khury Munhoz da Rocha, AI 709.526-9, Julgado em 15.03.

## ***Prosseguimento do feito inobstante transação***

“1. Buscava a parte autora a decretação de nulidade de registro do Desenho Industrial DI nº 5700907, sob o título “configuração de bola com seis, doze e dezoito gomos”, ao argumento de ausência de novidade e atividade inventiva. Houve transação entre as partes, com a qual não anuiu o INPI. Apesar disso, o juízo de 1º grau julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, considerando inválida a oposição do INPI que seria apenas “assistente simples e, dessa forma, sua atividade processual é subordinada a do assistido, não podendo praticar atos contrários à vontade deste”. 2. Nos casos em que se discute a nulidade dos registros de marcas e patentes, a Lei nº 9.279/96 impõe uma intervenção obrigatória do INPI, motivo pelo qual deve ser perquirida a natureza da intervenção processual da autarquia. 3. Natureza da intervenção do INPI no processo onde se discute a questão de marcas e patentes: dificilmente a questão se resolverá no âmbito estrito do Direito Processual Civil já que o INPI, autarquia federal, defende interesse próprio - que pode não interessar a qualquer das partes - pois sua tarefa funcional é de “polícia administrativa” em matéria registrária; atua e defende a regularidade de seus atos registradores já que é sua tarefa essencial executar em todo o país as normas que regulam a propriedade industrial, valor protegido constitucionalmente (artigo 5º, XXIX, da CF). O seu interesse no processo é impessoal, está acima dos interesses das partes, e por isso a intervenção do INPI é especial na medida em que persegue o interesse público. Assim, mesmo quando não seja parte, o INPI há de dispor dos mesmos poderes que a lei processual comum reserva às partes na medida em que defende entendimento singular coincidente com as obrigações a ele impostas pela lei, mas nem sempre coincidente com os interesses de autor ou réu. 4. O certo é que não pode o INPI ser considerado um mero assistente simples, razão pela qual, ante a sua discordância expressa com relação à desistência da ação, não caberia a homologação da desistência com a conseqüente a extinção do processo, já que o interesse do INPI acha-se equidistante dos propósitos das partes, embora possa eventualmente coincidir com o de uma delas” TRF-3, 1ª Turma, JFC Johnsons Di Salvo, AC 200061000242495, DJ 14.01.2011.

## ***Prova suscitada em nulidade***

“O INPI, para realizar o registro da patente, afere a respeito da presença dos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme decorre, inclusive, do disposto no artigo 8º da Lei 9.279/96. Apesar

de ser um direito patrimonial e disponível, o relativo à exploração de uma patente, eventual nulidade a inquirir o registro, atinge a esfera jurídica do INPI, dado que esta autarquia detém a incumbência de não só realizar o registro, mas também de declarar a sua nulidade, quando não presentes os requisitos exigidos pela lei. - A documentação trazida pela autarquia relativamente à declaração de nulidade da patente originária na Inglaterra e na União Européia (impressos de comunicações eletrônicas efetuadas via email) é adequada à comprovação do quanto alegado. Os meios eletrônicos de comunicação devem ser considerados como meios idôneos de prova, ainda que, como início de prova material. É de se aventar, ademais, que os meios eletrônicos de prova cada vez mais têm sido incorporados ao ordenamento jurídico, o que encontra plena consonância com o direito à celeridade processual previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Reforma do Judiciário. - Outrossim, é de se destacar, além disso, que as afirmações a respeito da quebra da patente originária foram corroboradas e ratificadas pelo próprio INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos. - O juiz pode indeferir a produção de prova pericial requerida pelas partes quando a matéria versar exclusivamente sobre questão de direito ou, na redação do art. 420, parágrafo único, inciso I, “não depender do conhecimento especial de técnico”, situação essa, em princípio, evidenciada no caso concreto, a afastar a presença, também, da fumaça do bom direito. -A patente originária concedida no Continente Europeu foi declarada nula, sendo que tal circunstância afeta o registro concedido no Brasil, dado que aqui foi realizado sob o regime da pipeline, previsto nos artigos 229 e 230 da Lei de Propriedade Industrial. -É que, nos termos do art. 229, parágrafo 3º, da Lei de Propriedade Industrial, comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem, o que implica dizer que se anulada no exterior, tal circunstância compromete o privilégio reconhecido em território nacional, daí porque não há que se falar em independência das patentes. -Essa interpretação é coadunante inclusive com a natureza da patente em tela, dado que não se está diante de qualquer produto industrial, mas de medicamento farmacêutico, privilégio industrial que deve ser apreciado atendendo à sua vinculação às políticas de saúde pública e, mediadamente, à própria manutenção da dignidade da pessoa humana, daí porque os dispositivos legais que regem a matéria devem ser interpretados nos exatos termos em que estabelecidos, e não de forma extensiva” TRF-3, 5ª Turma, Des. Suzana Camargo, MCI 5243, Proc. 2006.03.00.049987-0, DJ 10.10.2006.

## [D] SUSPENSÃO CAUTELAR DOS EFEITOS DA PATENTE

Embora já se pudesse deduzir a possibilidade de suspensão dos efeitos de uma patente do revogado CPC <sup>191</sup>, o CPI/96 atual permite um uso mais extenso dessa medida, sem condicioná-la aos estritos limites da lei anteriormente vigente, havendo receio de lesão grave e irreparável<sup>192</sup>.

A suspensão importa em efeito *inter partes*, sem extêndê-los ao público em geral <sup>193</sup>:

“que toda a coletividade seja autorizada a explorá-la, inclusive o seu titular, que poderá continuar a fazê-lo tranquilamente durante o trâmite da ação [...]”. Pois, “com a suspensão dos efeitos, apenas é retirado do seu titular o direito de uso exclusivo, não havendo uma ordem contra o réu para que deixe de utilizar a invenção”.

Quaisquer efeitos processuais incidentes sobre a oponibilidade das patentes decorrerão, assim, do regime geral do Processo Civil, no que toca aos remédios de tutela, de liminares e instrumentos comparáveis.

Entende Decoussau Machado que <sup>194</sup> “O magistrado, pois, poderia deferir a medida antecipatória mesmo tendo sido requerida sob a veste de medida cautelar.” E, quanto aos *demais processos de terceiros* que “nessa hipótese, o andamento desses processos deve ser suspenso, com fulcro no art. 265, IV, *a*, [atual

191 TINOCO SOARES, José Carlos, Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p.101 “em verdade essa possibilidade já estava contida no anterior Código de Processo Civil, porém, em casos especiais, ou seja em face do artigo 333: a requerimento do interessado ou do Procurador da República, o juiz, motivando o seu ato, poderá suspender, até decisão final, os efeitos da concessão do privilégio e o uso da invenção, quando contrários à lei, à moral, à saúde ou à segurança pública. Salvo esses casos não havia menor possibilidade de se obter a suspensão dos efeitos de uma patente”.

192 “pelo que se infere do dispositivo, o juiz pode de ofício, com base no poder geral da cautela, determinar a suspensão dos efeitos da patente, quando houver fundado receio de que o direito de uma das partes possa sofrer lesão grave e de difícil reparação” LOUREIRO, Luiz Guilherme de, A Lei de propriedade industrial comentada, Lejus, p. 131. “A ordem de suspensão tem, evidentemente, natureza de antecipação da tutela, e “os requisitos processuais próprios” outros não são senão os do art. 273 do CPC, ou seja, verossimilhança do direito, fundada em fatos devidamente comprovados (“prova inequívoca”) e situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (inc. I), ou abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório.” ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Ajuris, v. 24, n.71, p. 70-80, nov. 1997.

193 MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial. Revista dos Tribunais, 2007, p.156.

194 MACHADO, José Mauro Decoussau, “Antecipação da tutela na propriedade industrial” in Fabiano de Bem da, Org., Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

313, V, 'a', do NCPC] do CPC, por haver relação de prejudicialidade externa ensejada pela ação de nulidade”; quanto a este último entendimento, devido a natureza rigorosamente *inter partes* da medida, não comungamos do magistério.

Ressalte-se que, em geral, são raros os juízos que suspendem os efeitos de uma patente que teve análise de mérito pelo INPI (logo excluindo-se aqui patentes *pipeline*), pela mera propositura de pedido neste sentido. Em geral se aguarda a produção de prova pericial para, havendo entendimento do auxiliar do juízo pela invalidade do ato administrativo, se determinar a suspensão dos efeitos.

Entretanto, é possível convergir com hipóteses em que há fortes indícios para a suspensão cautelar, *initio litis*, tais como (i) patentes da mesma família, alhures, foram reconhecidas como invalidas pela autoridade (EPO, USPTO, PCT); (ii) o INPI (em casos farmacêuticos também a ANVISA) entender que se equivocou ao conceder a patente; ou (iii) prova contundente e simples de que não há novidade (ex: venda do produto objeto da patente, em periódico de larga escala, com fotos precisas e claras, em período anterior a um ano do depósito), ou violou-se matéria puramente jurídica (como a modificação substancial do quadro reivindicatório após o prazo do art. 32 do CPI).

### ***Aplicabilidade aos casos de adjudicação***

Segundo o art. 49, como alternativa à nulidade *subjetiva*, vale dizer, atribuição de patente a quem não tinha o direito formativo gerador, cabe postular a adjudicação do título ao legítimo inventor ou legitimado à titularidade. Nestes casos, entende-se caber também a suspensão de que trata o art. 56 § 2º desta Lei:

[...] nada obsta que em antecipação de tutela, preenchidos os requisitos próprios, possa o juiz constituir o autor na titularidade provisória da marca ou patente reivindicadas na adjudicatória. Isso é um caso típico de antecipação de constituição, de inequívoca utilidade. Também pode o autor apresentar um pedido de antecipação parcial de tutela, requerendo apenas a suspensão, em relação ao demandado [da patente objeto da Ação e Adjudicação]. (...) Também por isso, a suspensão do registro ou a adjudicação provisória retiram do antigo titular a possibilidade de inibir contrafação de terceiro estranho ao processo. Essa legitimidade passa ao autor da adjudicatória, especialmente nos casos de adjudicação provisória. Se o adjudicado provisoriamente ficar inerte na defesa da marca ou patente em

questão, responderá pelas perdas e danos correspondentes, a teor dos arts. 186 e 927 do CC <sup>195</sup>.

### ***Doutrina relevante***

MACHADO, José Mauro Decoussau, Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão e CORRÊA, Gustavo Bahuschewskyj, Medidas de Urgência x Preliminary Injunctions na Propriedade Industrial – Breve Análise de Direito Comparado; SOUZA, Marcelo Junqueira Inglez de, Tutelas de Urgência na Propriedade Industrial: as Medidas Cautelares, in ROCHA, in Fabiano de Bem da, Org., Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2009.

Quanto à suspensão dos efeitos em pretensão de *adjudicação*, vide RODRIGUES, Marissol Gomez, A ação de adjudicação de patente como ferramenta reivindicatória do usurpado, in Denis Borges Barbosa *et alii*, Reivindicando a criação usurpada, Lumen Juris, 2010, p. 180 e seguintes

### ***Precedentes Judiciais***

“Nessa perspectiva, em um juízo de probabilidade, o parecer técnico do INPI, favorável à procedência da causa, em sede de livre convencimento do juiz, pode configurar prova inequívoca da presença da verossimilhança da alegação da parte autora” TRF-2, 1ª Turma Especializada do TRF-2, J.C. Marcello Ferreira De Souza Granado, AC 2010.02.01.004653-8, 14.12.2010.

“Passando à análise da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pela Juíza a quo, asseverou que a suspensão dos efeitos da patente é a determinação mais razoável nesse momento processual, como providência ad cautelam, eis que, dessa forma, ambas as partes litigantes poderão continuar a explorar o objeto da patente durante a permanência da concessão da medida. Acrescentou que, do conjunto probatório colacionado aos autos até o momento presente, verifica-se que não há, por ora, provas cabais de que a patente foi concedida legalmente, nem de que foi concedida ilegalmente, mas sim elementos técnicos de prova em ambos os sentidos, razão pela qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da

---

195 PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Revista dos Tribunais, 2006, p. 343.

proporcionalidade, não se poderia permitir que nenhuma das partes fosse privada do uso da tecnologia objeto da patente durante o trâmite do processo. Além disso, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, não sendo possível detectar nenhum abuso de poder ou ilegalidade, o que reforça a sua manutenção ad cautelam. Destacou, ainda, que eventuais prejuízos incidentes sobre o período da suspensão dos efeitos da patente, deverão ser, caso devidamente comprovados, resolvidos na seara das perdas e danos” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, ED AI 2011.02.01.0028-1, DJ 09.11.2012.

“Verifica-se, no presente caso, que o próprio INPI, órgão responsável no Brasil pela concessão de registros e patentes, afirma, em parecer técnico, que o brinquedo não se reveste dos requisitos de registrabilidade da patente, uma vez não possuir atividade inventiva, a qual juntamente com a novidade, utilização industrial e suficiência descritiva são requisitos imprescindíveis para que uma invenção seja patenteável. Diante dos documentos comprobatórios juntados aos autos principais, especialmente do parecer técnico do instituto que é confiável, uma vez despidido de particularizações, vislumbra-se a verossimilhança do direito alegado pela agravada. Por seu turno, verifica-se a existência de possibilidade de dano irreparável ou difícil reparação, configurado na retirada de mercado dos produtos da autora/agravada, o que certamente lhe acarretará prejuízos. Logo, presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela pretendida, uma vez satisfeitos os requisitos do artigo 273, do CPC, diante da presença da verossimilhança do direito alegado e da possibilidade dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a concessão da medida, no sentido de suspender os efeitos produzidos pela patente PI 9805226-8 até o julgamento do mérito da ação principal”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AI 2012.02.01.010882-6, DJ 14.09.2012.

“O art. 798 do CPC impõe como requisitos para a concessão da medida liminar requerida o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*. Com efeito, no que se refere à alegação da agravante no sentido de que o objeto da patente PI 0102561-9 não atendeu aos requisitos legais necessários ao registro no INPI, releve-se que questões dessa natureza, pela sua complexidade, exigem dilação probatória, notadamente em se tratando de Patente de Invenção em que a produção de laudo pericial nos autos originais, com posterior contraditório, torna-se essencial para a formação do Juízo de valor a fim de que o Juízo a quo possa elaborar a sua convicção, razão pela qual não há como se verificar a presença do requisito *fumus boni iuris*. Ademais, constata-se que as alegações da agravante não convencem quanto à urgência da medida, ante o lapso temporal entre a data do ajuizamento da medida cautelar ocorrido em 14/04/2011 (andamento em anexo extraído do site da SJRJ), a data da Notificação de fls. 19/27 (20/10/2008)

e a data do deferimento do pedido de registro da patente PI 0102561-9, ocorrido em 13/10/2010, consoante andamento em anexo extraído do site do INPI. Releve-se que quando do ajuizamento da medida cautelar nº 2011.51.01.802639-0, em 14/04/2011, a concessão efetiva da patente ainda não tinha ocorrido, fato que veio a ser concretizado posteriormente, em 03/5/2011. Portanto, não foi preenchido um dos requisitos autorizadores da medida pretendida que é o *periculum in mora*”. TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AI 2011.02.01.005678-0, DJ 11.10.2011.

“ADMINISTRATIVO. PATENTE. SUSPENSÃO DE EFEITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO RELACIONADO A NECESSIDADES HUMANAS FUNDAMENTAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PATENTE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO INPI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A prova inequívoca exigida pelo art. 273 do CPC não pode ser entendida como “robusta prova pericial”, sob pena de inviabilizar-se o instituto criado pela Lei nº 8.952/94. Deve ser entendida como aquela prova expressiva a conduzir o juiz ao seu convencimento a respeito da verossimilhança da alegação. Em se tratando de patente relacionada a necessidades humanas fundamentais como medicamentos, deve ser mantida decisão que suspende os efeitos dessa patente, quando duas empresas e o próprio INPI alegam a falta de novidade do “invento”, bem como a irregularidade na formulação das reivindicações em que se baseia sua proteção.” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcia Helena Nunes, AC 200651015180608, 18.12.2006.

“Embora a norma use a expressão “preventiva ou incidentalmente”, levando a crer ser necessária a propositura de ação cautelar, entendo que a suspensão dos efeitos da patente pode ser determinada liminarmente pelo Juiz, nos autos da própria ação de nulidade, assumindo, portanto, a forma de uma antecipação dos efeitos da tutela, tornando desnecessária a interposição de medida cautelar, seja preventiva seja incidental, e atendendo, assim, ao princípio da economia processual. Com efeito, o provimento de que trata o art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279/96 mais se aproxima do instituto da antecipação dos efeitos da tutela do que da cautelar, eis que o pedido liminar de suspensão dos efeitos da patente se assemelha à sua declaração de nulidade, provimento final pretendido (...) Dessa forma, imperioso se torna que tal provimento, descrito no art. 52, § 2º, da LPI, condicione-se ao preenchimento dos requisitos da antecipação de tutela, elencados no art. 273, caput e incisos, do Código de Processo Civil” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2009.02.01.010729-0, DJ 01.12.2009.

“Em exame, perfunctório, não vislumbro presente o *periculum in mora*, a justificar a concessão da tutela antecipatória. Com efeito, não prova a Agravo que sofre inegável prejuízo, conforme alega, com a manutenção da

validade da patente concedida à empresa, ora Agravada. Por outro lado, ainda que pareçam verossímeis as alegações da Agravante, isso não basta ao deferimento da antecipação da tutela. É necessária a existência de prova inequívoca quanto ao alegado, o que não se evidencia pelo exame superficial dos autos. Nesse contexto, compartilho do entendimento da MM. Juíza prolatora da Decisão Agravada, quando afirma que a complexidade da questão trazida pelo Agravante impede que se reconheçam os requisitos autorizadores da tutela antecipada. De fato, não há como se reconhecer, aparentemente, que a Patente PII100913-6 padece de vícios que justifiquem a sua suspensão, sem a análise minuciosa dos documentos trazidos aos autos, o que é incompatível com a urgência própria do exame de pedido liminar” TRF-2, J.C. Alfredo França Neto, AI 2005.02.01.004472-8, J. 20.05.2005.

“Com efeito, a questão em tela depende de dilação probatória, não atendendo totalmente aos requisitos previstos no art. 273 do CPC. No que se refere à alegada carência de atividade inventiva da patente PI 9914639-8, conforme decidido sabiamente pela magistrada, é questão que, pela sua natureza, exige dilação probatória, notadamente em se tratando de Patente de Invenção em que a produção de laudo pericial nos autos originais, com posterior contraditório, torna-se essencial para a formação do Juízo de valor a fim de que o Juízo a quo possa elaborar a sua convicção, razão pela qual, os documentos de fls. 19/403 do presente recurso não dão suporte a pretensa antecipação de tutela inaudita altera parte. Releve-se que o laudo pericial de fls. 326/375 foi juntado aos autos originais, de nº 2009.51.01.812375-3, pela empresa-agravante, BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA., não tendo a empresa-agravada, SEB SA., exercido o contraditório. (...) No que se refere a cópia da manifestação do INPI de fls. 528/532, onde consta que o setor técnico competente constatou a ausência de atividade inventiva do objeto da patente PI 9914639-8, releve-se que trata-se de documento que irá compor o conjunto probatório que será formado certamente com outros documentos que serão trazidos à colação pelas partes e que servirão de suporte ao magistrado para decidir a lide. Por fim, necessário frisar que a antecipação de tutela é prerrogativa inerente ao poder geral de cautela do Juiz, somente devendo ser cassada em caso de ilegalidade ou abuso de poder, não sendo este o caso em análise”. TRF2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AI 2009.02.01.018387-4, DJ 22.09.2010.

“Milita, em favor da agravante, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, no caso ato do INPI, secundado por laudo técnico comparativo, sendo a questão de alta complexidade técnica, merecendo expressa proteção legal (Lei n. 9.279/96) e constitucional (art. 5º, inc. XXIX). Assim, merecem permanecer hígidos os efeitos da Patente n. 0002928-9, conferida à agravante” TRF-4, 4ª Turma, Des. Marga Inge Barth Tessler, AI (agravo interno) 2009.04.00.028231-8/RS 23.09.2009.

“Evidencia-se, pois, que a suspensão dos efeitos da patente pode ser determinada liminarmente pelo Juiz, nos autos da própria ação de nulidade, assumindo, portanto, a forma de uma antecipação dos efeitos da tutela, tornando desnecessária a interposição de medida cautelar, seja preventiva seja incidental, e atendendo, assim, ao princípio da economia processual. Com efeito, o provimento de que trata o art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279/96 mais se aproxima do instituto da antecipação dos efeitos da tutela do que da cautelar, eis que o pedido liminar de suspensão dos efeitos da patente se assemelha à sua declaração de nulidade, provimento final pretendido. A suspensão dos efeitos da patente perseguida pela apelante é, em termos de resultado prático, verdadeira antecipação de tutela, imprópria, por óbvio, na estreita via da medida cautelar incidental. A finalidade da medida cautelar é assegurar a efetividade de futura sentença favorável na ação principal, e não exaurir, ainda que parcialmente, seus efeitos, o que se torna possível tão-somente através da antecipação dos efeitos da tutela, requerida nos próprios autos da ação principal, através de simples petição. Reforçando tal entendimento, temos, ainda, ao lado da disposição específica da LPI, o art. 273, § 7º, do CPC, in verbis: “Art. 273 (...) § 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.” Como bem salientou o membro do MPF, em seu parecer, de fls. 53/54, “Se o objetivo da cautelar é necessariamente assegurar um resultado útil na ação principal e se, no caso concreto, na própria ação principal já estão dispostos os instrumentos (quer por força da regência peculiar, quer por ditame da lei processual) para viabilizar a formulação do pleito, a medida cautelar avulta rebarbativa, senão desnecessária” TRF2, 2ª Turma Especializada, Voto Vencido do Des. Liliane Roriz, AC 20025101530004-9, 26 de abril de 2006.

## *Dever de diligência do requerente*

“PATENTE DE INVENÇÃO - INPI - DEFERIMENTO DO PEDIDO - SUSPENSÃO LIMINAR. I - A Lei nº 9.279/96, arts. 19 a 37, regula o procedimento para o deferimento, junto ao INPI, de pedido de patente. Ao longo desse procedimento, é possível a qualquer interessado opor-se ao pedido de patente, apresentando argumentos contrários à sua concessão. No presente caso, a Kolynos não ofereceu oposição alguma, embora tivesse ciência do pedido desde 1999, e, ainda que tivesse oferecido, os argumentos e provas não teriam sido suficientes para sua aceitação, não sendo, pois, viável suspender os efeitos de um ato administrativo regular, sem demonstração inequívoca de direito e, pior ainda, sem contraditório, sem exame cuidadoso das

provas, sobretudo em se sabendo que a questão não é essencialmente de direito, envolvendo exame técnico especializado, tão especializado que a própria Kolynos e o INPI reconhecem a necessidade de perícia. Se realmente a atividade econômica da Kolynos corresse risco, não teria deixado fluir dois anos, ao longo do procedimento administrativo do qual teve indiscutível ciência, para, depois de deferido o pedido, em posição cômoda, obter uma liminar às pressas, protelando por longo tempo a fruição de direito alheio, face, sobremaneira, à morosidade do processo judicial e em detrimento da eficácia, juridicidade e presunção de validade dos atos administrativos praticados pelo INPI. II - Recurso provido”. TRF2, 2ª Turma, Des. Sérgio Feltrim, AgRg 2001.02.01.015208-8, DJ 13.11.2001.

“De fato, noticiam os autos que o registro invalidando foi depositado nos idos de 2006 e efetivamente concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI em meados de 2008, sem qualquer notícia de impugnação administrativa; o que faz nascer a premissa de que o ora agravado vem se utilizando do signo em comento há mais de 3 (três) anos, sem que tal convivência tenha se mostrado suficiente para caracterizar, desde então, práticas desleais, no regime de concorrência, pelas partes em litígio”. TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2010.02.01.000299-7, DJ 20.10.2010.

“A simples demora da prestação jurisdicional definitiva não pode se erigir em razão suficiente para desfazimento de situação jurídica consolidada.(...) Bem esquadrinhando os fatos que se sucederam, verifico que o depósito da documentação pela recorrente URANO, requerendo a concessão do privilégio de invenção, ocorreu em 02.05.1985, sendo que a patente foi deferida em 30.04.1991, mesmo ante a oposição administrativa da empresa INDÚSTRIA FILIZOLA SA. Temos, então, uma situação estabilizada há mais de 13 anos, sem que verificada insurgência judicial acerca da carta-patente. Só por isto, tenho eu, seria razão suficiente para denunciar a inexistência de periculum in mora na espécie. Se desde a época da concessão da patente já se opunha a autora ao se deferimento, optando por impugná-la judicialmente só agora - passados 13 anos, não se sustenta a tese de risco iminente. Acresço que, além do longo espaço de tempo que medeia o ato administrativo de concessão da patente, a autora não ilustrou o prejuízo possível com fato consistente e concreto, cingindo-se a alegar a circunstância de que propiciar-se-á á titular, mas em prejuízo de toda a coletividade industrial do ramo, um proveito econômico indevido, que se agravará com a demora no desfecho da demanda de rito ordinário i(fl. 33). Ora, a simples demora da prestação jurisdicional definitiva não pode se erigir em razão suficiente para desfazimento de situação jurídica consolidada há 13 anos; se queria ela ver obviados celeremente os efeitos da patente, cumpria-lhe, como imperativo da própria vontade, ter buscado

antes a proteção estatal, fugindo-lhe razão para deferimento da medida de urgência ao singelo fato da demora da prestação jurisdicional. Demais disso, é de ver que a decisão fustigada ampara-se em parecer da própria autoridade homologatória, a qual, revendo o posicionamento, negou característica inovadora ao pedido da empresa URANO. Esta revisão de entendimento deve ser vista com cautela, pois o cidadão não pode ficar à mercê da nova interpretação dos fatos que sustentaram o ato administrativo; a segurança jurídica deve ser privilegiada, pois existe situação que perdura há mais de 13 anos. Neste quadro, tenho por bem deferir o efeito suspensivo vindicado” TRF-4, 3ª Turma, Des. Vânia Hack de Almeida, AI 2004.04.01.022458-5/RS, 07.11.2005.

### ***Cautela: depósito de royalties***

“Ao suspender provisoriamente os procedimentos administrativos do referido pedido, ao autorizar que os agravados transfiram a terceiros os direitos de fabricação e comercialização do invento dito de sua titularidade, mediante o depósito judicial de 1% do faturamento bruto mensal de todas as contratações, e ao determinar aos recorrentes que também depositem judicialmente o mesmo percentual sobre as vendas do referido produto, caso continuem a produzi-lo, as decisões agravadas observaram os pressupostos exigidos à antecipação da tutela jurisdicional pois, por um lado, são previsíveis os prejuízos que poderiam sofrer os agravados caso impedidos de transferir a terceiros, antes da decisão final, os direitos de fabricação e comercialização de invento que, com alegações robustas, afirmam de sua titularidade. De outra banda, suspendendo provisoriamente os procedimentos administrativos do pedido de registro de patente questionado pelos autores, ora agravados, e autorizando a ambos litigantes a fabricação e a comercialização do invento sub judice, mediante depósito judicial do mesmo percentual sobre as suas respectivas vendas, a eminente Julgadora a quo decidiu de forma a resguardar os eventuais direitos das partes, impondo-lhes ônus equivalentes no decorrer do processo” TJRS, 14ª Câmara Cível, Des. Isabel De Borba Lucas, AI 70008338543, 17.06.2004.

## ***Suspensão e efeitos sobre ação penal***

“Crime de concorrência desleal ou contra privilégio de invenção. Sustação liminar dos efeitos da patente anulanda. Recurso provido em parte para determinar a suspensão do feito criminal até ser proferida a decisão pendente no juízo cível.(...) Acolhendo, em seus termos, a proposição final do parecer, dou provimento parcial ao recurso e concedo a ordem para determinar a suspensão do feito criminal até ser proferida a decisão pendente no Juízo Cível” STF, 1º Turma, Min. Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti, RHC 64.224-1, DJ 14.11.1986.



## Art. 57 Foro e Posição do INPI

**Art. 57.** A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal [a] e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito [b].

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias[c].

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros[d].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art. 57 - São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse

### *[A] FORO FEDERAL*

O legislador peca aqui pela atecnidade visto não ser a *patente* em si maculável por nulidade. O que pode ser nulo é o ato administrativo de concessão de patente (por oposição à declaração incidental prevista no art. 56 § 1º desta Lei) questiona especificamente a validade do que foi praticado pela autarquia federal. Assim, pelo art. 109, I da Constituição, o foro federal é competente.

Note-se que também é possível uma demanda de contrafação de direitos de propriedade intelectual tramite perante o Juízo Federal, quando, v.g., (i) o acusado de contrafação for a União (suas fundações públicas, autarquias etc); ou (ii) o titular do direito contrafeito for pessoa jurídica de direito público estrangeiro (ex: uma patente de invenção dos Estados Unidos da América).

Nesse tópico importa averbar a existência da majoritária corrente jurisprudencial de ser o foro da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro a competente ao julgamento do feito, por ser a sede, de fato, do INPI.

No entanto, também há corrente jurisprudencial que faculta ao demandante escolher pelo ajuizamento do pleito perante o foro do outro réu:

“Competência. INPI. CPC, art. 94, parág. 4. Em princípio, o inpi sera demandado no Rio de Janeiro, onde tem a sua sede. Ao autor, porem, é permitido ajuizar a ação no foro do domicilio do outro reu, se as sim preferir (art. 94, parág. 4, do cpc). Conflito conhecido, declarado competente o suscitado” STJ, 2ª Seção, Min. Barros Monteiro, CC nº 2.860/RJ, DJ de 05/10/92.

Mesmo havendo a faculdade, consigne-se ser em regra o ajuizamento da demanda no Foro do Rio de Janeiro muito interessante às partes (de boa-fé), pois foi realizada a especialização de Juízos Federais e Turmas Especiais.

Assim a probabilidade de um julgamento, efetivamente, técnico será maior, pela experiência e cognição reiterada da matéria.

Foi possível observar a maturidade e a evolução técnica dos Órgãos Julgadores vinculados ao TRF-2, estabelecendo sólidos precedentes na matéria de patentes (tais como prazos das patentes *pipeline*, *mailbox*, a aplicabilidade do acordo TRIPS, e recentemente estabelecendo critérios objetivos para a aferição de atividade inventiva). Pelo mesmo crescimento de substância pretoriana pode-se notar que os auxiliares do juízo (peritos) também passaram a ser melhor selecionados, entre experientes professores com reputação ilibada. Todo este contexto faz com que, em termos de Tribunais Federais, a 2ª Região seja alçada a uma posição de pioneirismo na edificação da jurisprudência nacional (tantas vezes ratificada integralmente pelo STJ).

De outro lado, tem-se notado a atuação leviana de agentes econômicos que realizam *forum shopping* visando se afastar do princípio Republicano. Entre outros, alguns dos frágeis argumentos para a fuga do TRF-2, elencados pelos titulares (em geral) de pedidos de patente indeferidos (quando instados através de arguições de incompetência relativa nas defesas do INPI) são: (i) a Lei 5.648/70, determina que a sede – e o foro – do INPI seria no Distrito Federal; e (ii) como o INPI é Autarquia Federal, ele pode ser demandado em qualquer juízo federal.

O primeiro argumento (formalista) tem a mácula de ignorar que a Lei assinada pelo ‘democrata’ Garrastazu Médici, provavelmente tramitou por muito tempo entre os escaninhos do Congresso Nacional. Tal hiato temporal foi suficiente para ignorar a realidade de que a Capital Federal foi transferida do Rio de Janeiro (até 1960) para Brasília. Entretanto, não se transferiu a sede do antigo DNPI, depois INPI, para Brasília, permanecendo as sedes do INPI próximo ao começo da Av. Rio Branco na capital fluminense. Trata-se portanto de um equívoco advindo da morosidade do legislativo, eis que não era a *mens legis* o deslocamento de Foro do INPI.

O segundo argumento (de suposto acesso à jurisdição) é questionável pelo fato de que a maioria dos escritórios de advocacia que fazem uso do expediente de *fórum shopping* é do Rio de Janeiro, preferindo intentar os feitos perante o TRF-1<sup>196</sup>. A *práxis* cotidiana da atribuição de direitos nos conflitos de propriedade industrial, o funcionamento reiterado dos juízos de instrução com peritos acostumados a dirimir as contendas técnicas, é o que faz com que se produza bons resultados hermenêuticos. Logo não é a dificuldade à defesa do INPI que torna tal tipo de conduta questionável. É a própria falta de tal expertise dos Juízos Federais que não dispõem de especialização temática em propriedade industrial (particularmente patentes), é que este tipo de expediente abusivo é feito.

A previsão legal do art. 241 do CPI foi uma grande conquista para a evolução das Fontes do Direito da Propriedade Industrial no Brasil, e qualquer conduta no sentido de enfraquecer tal avanço deve ser fortemente combatida. Por isso, enquanto as demais Regiões dos Juízos Federais não edificam suas próprias Varas e Turmas Especializadas, recomenda-se a acolhida das alegações de incompetência relativa por parte do INPI, direcionando os feitos ao TRF-2.

## ***Doutrina Relevante***

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, *Uma visão analítica acerca do contencioso judicial de patentes in* Fabiano de Bem da Rocha, Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2009.

---

196 Aqui não vai qualquer crítica ao honrado Tribunal Federal cuja 2ª instância é sediada em Brasília. Entratanto, a quantidade de Estados sob sua Jurisdição, o déficit de servidores públicos e agentes políticos do Judiciário, além da ausência de Varas Especializadas em Propriedade Intelectual é tomado como fator decisivo para quem deseja arrastar uma causa de alta complexidade sem solução definitiva.

## *Precedentes Judiciais*

### *Foro federal*

“A competência da Justiça Federal se firma somente naqueles casos em que a União, suas autarquias ou suas fundações efetivamente participem como autoras, réis, assistentes ou opoentes (CF, art. 109). II - Na ação em que se discute apenas o pagamento do valor da remuneração pelo uso da patente, relação de interesse estritamente privado, não é necessária a intervenção do INPI, razão pela qual é competente para o julgamento do feito a Justiça Estadual” STJ, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESp 1.046.324-RJ, DJ 24.09.2010.

“Inteligência do art. 109 da Constituição Federal e do art. 57 da Lei n.º 9.279/96. Preliminar acolhida. A teor do art. 109 da Constituição Federal, estando o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI na qualidade de autor, réu, assistente ou opoente, a competência para o julgamento da lide será da Justiça Federal” TJMG, 16ª Câmara Cível, Des. Mauro Soares de Freitas, AI 1.0570.05.0097-2/001(1), DJ 09.03.2007.

“1. Se a ação se destina a cobrar tão-somente o valor das remunerações ou realdades (royalties em versão anglófona) pelo uso da patente, deve ser processada a causa na Justiça estadual. 2. A incidência do ato normativo nº 135 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que regula a celebração de contratos de cessão de uso de patente, não atrai necessariamente a competência da Justiça Federal, a não ser que o próprio ato seja questionado, o que não ocorre nos autos, pois a atividade do INPI, no que toca ao presente feito, é estritamente notarial (art. 211, Lei 9279-96). 3. A existência de demanda proposta na Justiça Federal, na qual se requer a prorrogação da eficácia de algumas patentes licenciadas aos agravados, de quinze para vinte anos, não induz (rectius: produz) litispêndência nem atrai a competência desta Justiça, em razão das especiais características do sinalagma em contratos de execução continuada, cujos efeitos da revisão podem a qualquer tempo ser alterados pela prorrogação (ou não) da patente, sem que haja necessidade do reconhecimento da conexão por prejudicialidade. 4. Agravo provido, com a exclusão do INPI do presente feito, e remessa dos autos à Justiça estadual” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 2005.02.01.012774-9, DJ 25.04.2006.

## Competência territorial

“Remessa dos autos a um dos juízes federais da seção judiciária do distrito federal (...), diz que o INPI tem sede e foro no Distrito Federal. Mas, a referida autarquia federal mantém em funcionamento sua sede e outros órgãos na cidade do Rio De Janeiro. Além disso, o funcionamento de uma delegacia do INPI, em Brasília, como prevê o seu regimento interno, que foi aprovado, posteriormente à lei n. 5.648/70, representa o reconhecimento de que a sede da autarquia, “de fato”, se encontra no rio de janeiro, ante a impossibilidade e o inconveniente de sua transferência, pelo menos de momento, para Brasília (...) agravo conhecido e provido, para determinar-se que o feito se processe perante o mm. Dr. Juiz federal da 9. Vara, seção judiciária do rio de janeiro” TFR, Min. Lauro leitão, AG nº 39.806, J. 17.09.81.

“Agravo de instrumento. Competência. O INPI deve ser demandado no foro da seção judiciária do Rio De Janeiro, local de sua sede é onde o ato administrativo atacado se realizou. Agravo provido” TFR, Min. José Delgado, AG 59.757, DJ 26.06.89.

“O que se verifica, portanto, desde a data da sua constituição até o dia de hoje, é que sua sede encontra-se de fato instalada na cidade do Rio de Janeiro, onde desempenha suas funções e onde está sua administração central, encontrando-se em Brasília, tão-somente, uma das seis Divisões Regionais” STJ, 4ª Turma, Min. Castro Filho, AgRg no AI de nº 520.890/RJ, J. 20.10.2005.

“Processual civil. Competência. INPI. CPC, art. 94, § 4.º. Súmula 83. I - Ainda que, em princípio, o INPI deva ser demandado no Rio de Janeiro, onde a sua sede, tal regra não prevalece em face do artigo 94, § 4.º, do CPC, segundo o qual, havendo dois ou mais réus com domicílios diferentes, o autor pode escolher o foro de qualquer deles para demandá-los. Precedentes. II – Recurso especial não conhecido” STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, REsp 355.273/SP, DJ 15.04.2002.

“GALENA ajuizou a presente ação ordinária contra o INPI e ALBION, perante a Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, com vistas à desconstituição daquele registro marcário, ao argumento do seu caráter genérico (...) A exceção foi admitida como procedente, desafortado o feito para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, onde foi determinada a nova citação da empresa-ré (fl. 119), o que, aliás, foi efetivado aos 21/11/2002 (fl. 121vº) na pessoa de seus procuradores registrados perante o INPI” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2002.51.01.514466-0, DJ 11.01.2008.

“o argumento de que o foro competente é o do domicílio da empresa-ré, por não ser a autarquia federal em questão, segundo seu entendimento, parte na relação processual, requerendo, assim, a remessa dos presentes autos à Comarca de Caxias do Sul/RS - Foro Judicial Federal. (...) Não assiste razão ao excipiente, pois o Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI é litisconsorte passivo e tem a sua sede no Rio de Janeiro” Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 37ª Vara Federal, J. Márcia Maria Nunes de Barros, EI 2008.51.01.805619-0, DJ 30.07.2008.

“O foro competente para processar e julgar demanda ajuizada contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o de sua sede, que se situa, a teor do art. 1º da Lei 5.648/70, em Brasília/DF (CPC, art. 100, IV, “a”). 2. Ainda que o INPI permaneça exercendo, de fato, suas atividades na cidade do Rio de Janeiro/RJ, não haverá dificuldade para a defesa da Autarquia nesta Capital, visto que a Advocacia Geral da União funciona de forma sistêmica, de molde a congregar todos os advogados das entidades públicas, incluídas as autarquias. 3. Ademais, a jurisprudência pátria vem admitindo a aplicação às autarquias da norma inserta no art. 109, § 2º, da Constituição da República, a qual estabelece que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas no Distrito Federal, desde que haja representação do Órgão na localidade para a qual se pretende o deslocamento da competência” TRF-1, 5ª Turma, Des. Fagundes de Deus, AI 0066434-88.2009.4.01.0000/DF, DJ 17.12.2010.

“Ainda que, fisicamente, a sede do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI permaneça na cidade do Rio de Janeiro/RJ, não há dúvida de que sua localização em Brasília/DF é a que melhor propicia o acesso à jurisdição, pelo fato de se encontrar a Capital Federal equidistante dos demais pontos da Federação, mesmo porque a referida autarquia, a teor do art. 1º da lei 5.648/70, possui sede e foro no Distrito Federal. 2. O art. 109, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 3. A jurisprudência admite que a regra do art. 109, § 2º, da CF, aplica-se às autarquias, desde que haja representação na localidade para a qual se pretende o deslocamento da competência. 4. Funcionando a Advocacia Geral da União de forma sistêmica, de molde a congregar todos os advogados das entidades públicas, incluídas as autarquias, conclui-se que não haverá qualquer dificuldade na defesa do INPI se a ação tramitar no foro do Distrito Federal” TRF-1, 5ª Turma, Des. Fagundes de Deus, AI 2009.01.00.011593-5/DF, DJ 26.06.2009

“O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor ajuíze a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, §4.º, do CPC.” (REsp 346628, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 04.02.02.) 2. Não merece reforma a decisão que, alinhada ao entendimento esposado pelo Tribunal competente pela uniformização da legislação infraconstitucional, determinou a remessa dos autos à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, local onde está situada a sede do INPI, declarando a incompetência da Seção Judiciária do Distrito Federal para conhecer da lide” TRF-1, 5ª Turma, Des. Selene Maria De Almeida, AI 002.01.00.037789-6/DF, DJ 09.12.2004.

“As normas processuais sobre competência para o julgamento de ações devem ser interpretadas de modo a não criarem contradições. Dessa forma, a norma do artigo 94, § 4º deve ser conjugada com os artigos 100, IV e 109, II ambos do Código de Processo Civil. 2. Ocupando o INPI isoladamente o pólo passivo da relação processual, deverá ele ser demandado no Rio de Janeiro, onde tem na sede, (CPC, art. 100, IV, a). Havendo, porém, litisconsórcio passivo e tendo os réus diferentes domicílios, prevalece a opção deferida ao autor no parágrafo único do art. 94 do CPC. Procedente do TRF/1ª Região e do STJ. 3. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (art. 94, § 4º do CPC)” TRF-1, 5ª Turma, Des. Selene Maria De Almeida, AI AG 2002.01.00.026784-8/MG, DJ 09.12.2004.

“Trata-se de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA do Juízo formulada por FARMAQUÍMICA INDL. S/A para processar e julgar a ação ordinária nº 2007.5101.808692-9, ajuizada por FARMOQUÍMICA S/A em face do INPI INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e a própria excipiente, sob o argumento de que o foro competente é o do domicílio da empresa-ré, requerendo, assim, a remessa dos presentes autos à Comarca de Porto Alegre/RS - Foro Judicial Federal (...) Não assiste razão ao excipiente, pois o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI é litisconsorte passivo e tem a sua sede no Rio de Janeiro” Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 37ª Vara Federal, J. Márcia Maria Nunes de Barros, EI 2008.51.01.805619-0, DJ 30.07.2008.

“Dessa forma, não estando tutelado o interesse direto do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e não se tratando de Ação de Nulidade, não há que se falar em declínio da competência para a Justiça Federal. Para o deslinde do feito, tem-se a Justiça Estadual Comum como competente” TJMG, 10ª Câmara Cível, Des. Alberto Aluizio Pacheco de Andrade, AI 1.0338.05.033915-3/001(1), DJ 22.10.2005.

## [B] POSIÇÃO DO INPI

Uma vez ajuizada a demanda de nulidade o pólo passivo será integrado, no mínimo, por duas pessoas distintas. A primeira delas será a autarquia federal vinculada, e, a segunda, o titular do suposto privilégio advindo de ato administrativo nulo (e possivelmente seu licenciado ou cessionário). Também é possível que a ação de nulidade seja proposta pelo depositante do pedido indeferido, causas nas quais, portanto só haverá – a priori – um Réu (há hipóteses em que a negativa do pedido adveio do ato jurídico complexo de que trata o art. 229-C deste Código).

Por algum tempo permaneceu a dúvida acerca do posicionamento do INPI no feito quando a autarquia admitira a procedência do pedido. Nesses casos, o INPI alegava não ser Réu na demanda, mas assistente do Autor. Sem razão o INPI. Factualmente ao decidir administrativamente a questão, ainda que reveja seu posicionamento em juízo, a autarquia se torna o destinatário da ação pública exercida contra o Estado<sup>197</sup>.

Assim, ainda que venha a anuir com os pleitos autorais, deverá figurar no polo passivo como demandado, e, eventualmente, ser onerado com a sucumbência. Por óbvio que se se tratar de feito em que não houve resistência do INPI em reconhecer seu equívoco no ato administrativo, o *quantum debeatur* deve ser proporcionalmente reduzido. No mesmo sentido quando o ato administrativo impugnado tiver sido de mera *delibação* (como nas patentes *pipeline*, desenhos industriais sem análise de mérito).

Para prestigiar o sentido legal é possível suscitar hipóteses em que o INPI, factualmente intervirá no feito de uma ação de nulidade do ato administrativo, v.g.: (i) quando um particular questionar o ato da União no tocante ao valor dos *royalties* fixados numa licença compulsória, e o Juízo Federal intimar o INPI a se manifestar como *amicus curiae*; (ii) quando um particular se insurgir contra uma decisão do CADE que fixou sanção pela *fattispecie* do art. 36, §3º, XIV ou XIX, da Lei 12.529, e o Juízo carecer de esclarecimentos prestados pelo INPI; ou (iii) numa demanda do titular/licenciado da patente contra o BACEN, sobre a remessa de *royalties* ao exterior, pode o INPI ser ouvido em Juízo como assistente (na forma do NCPC ou, *mutatis mutandi*, da Lei 9.469/97).

---

197 Schmidt, Lélío Denicoli, O INPI nas Ações de Nulidade de Marca ou Patente: Assistente, Litisconsorte ou Fiscal da Lei? Revista da ABPI 26 (1997).

O dispositivo legal também deixa consignado o dever jurídico do INPI de impugnar seu próprio ato administrativo (se já ultrapassado o prazo para o PAN), na qualidade de autor da pretensão, quando deflagrar o equívoco cometido.

A posição do INPI como Réu, na maioria das demandas de nulidade de seu ato administrativo, é importante, inclusive para ter autonomia de discordar sobre eventuais transações feitas pela partes que podem ser pouco compatíveis com o interesse público (ex: divisão de mercado).

### ***Precedentes Judiciais***

“Depreende-se da análise dos documentos acostados que, in casu, apesar da ação intentada pelo agravante vir rotulada como ordinária, assume características de uma verdadeira combinatória, ou seja, verifica-se a existência de cumulações de ações, sendo, inclusive, uma delas a de anulatória. - Em sendo assim, há necessidade observar-se a norma do art. 57 da Lei 9.279/96, a qual determina o ajuizamento junto à Justiça Federal e a necessária intervenção do INPI” TJRJ, 1ª Câmara Cível, Des. Mario Guimarães Neto, AI 2006.002.09484, J. 31.10.2006.

“Tendo a intervenção do INPI ocorrido por provocação do juiz, deve a autarquia federal permanecer no processo, porquanto tem por escopo subsidiar o órgão jurisdicional com informações administrativas, necessárias ao esclarecimento da questão controvertida e à resolução da demanda. Precedente do Tribunal” TRF-1, 5ª Turma, Des. João Batista Moreira, AC 0009355-47.2002.4.01.3800/MG, DJ 07.05.2010.

“Intervenção do INPI. A intervenção da autarquia federal nas ações do tipo, autora que é do registro impugnado, é meramente assistencial e tem por escopo subsidiar o magistrado com informações administrativas, necessárias ao esclarecimento da questão controvertida e à resolução da demanda. Não tem o condão de deslocar a competência, que, no caso, é a do foro do domicílio da ré, titular da marca que se pretende anular. Inaplicabilidade do art. 109 da CF” TRF-1, 6ª Turma, Des. Daniel Paes Ribeiro, AI 2002.01.00.006181-8/MG, DJ 28.04.2003.

No sentido superado da Precedentes Judiciais:

“Condição processual do INPI na lide. 1 - tendo o INPI pretensões distintas das da empresa-ré, deve ser admitido, apenas, como assistente, por não

ter interesse que legitime no polo passivo da relação processual”. TRF-2, 2ª Turma, Des. Romário Rangel, AI 90.02.00270-0, DJ 25.03.1993.

“A posição do INPI – litisconsórcio ou assistente – não tem relevância para os efeitos da sucumbência, visto que, se vencido, haverá condenação em custas e honorários. E na interpretação do art. 32 do CPC, somente no caso de derrota, caberia ao assistente ratear as custas com o assistido e quanto aos honorários, somente em casos de interesse direto, e não remoto, seriam devidos os honorários advocatícios pro-rata. No entanto, face à divergência na doutrina, há de se reduzir os honorários para 5% sobre o valor da causa” TRF2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 2002.02.01.018914-6, DJ 25.08.2005.

No sentido atual da Precedentes Judiciais:

“Processual civil. Ação anulatória de patente. Posição processual do INPI. - nas ações de nulidade de patente de modelo industrial, embora o polo passivo da relação processual caiba a empresa titular da patente, o INPI nelas deve figurar como parte autônoma, podendo inclusive discordar do ajuste das partes para por termo ao processo, e requerer o prosseguimento da ação. - a posição do inpi, no caso, não é de mero assistente de qualquer das partes” TRF-2, 1ª Turma, Des. Clélio Erthal, AI 89.02.03047-4, DJ 18.04.1991.

“Agravo de instrumento. Decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Posição do INPI no feito. 1- o inpi figura na mesma qualidade de réu, e não na de assistente, posto que responde por ato próprio, não sofrendo apenas os reflexos da decisão que venha a ser proferida contra o réu. 2- o interesse do INPI é inegavelmente muito maior do que o simples desejo de ver o réu vencedor na ação” TRF-2, 2ª Turma, Des. Alberto Nogueira, AI 89.02.02877-1, DJ 31.12.1991.

“AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO -ART.94, §4º, DO CPC. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). - Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4º do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluísio Mendes, AI 2005.02.01.002994-6, DJ 17.11.2005.

“Inicialmente, por entendê-la prejudicial, examino a questão da legitimidade do INPI para figurar como réu na presente ação. Com efeito, a circunstância de que o direito em discussão nas ações de nulidade de patente ou de registro decorre de ato administrativo praticado pelo INPI implica necessariamente que este integre o feito na qualidade de litisconsorte passivo, necessário e unitário” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2010.02.01.005710-0, DJ 01.10.2010.

Aliás, eventual reconhecimento da procedência do pedido pelo INPI (mesmo que tido como Réu) poderá não implicar resultado consonante:

“O fato de o INPI ter reconhecido, no curso da ação originária, a procedência do pedido autoral, ou seja, o alto renome da marca em questão, não implica o afastamento do interesse de agir no caso concreto. Como bem aduziu o ilustre Desembargador Federal André Fontes, no que foi secundado pela douta representante do Ministério Público Federal em seu judicioso parecer, afigura-se inadmissível o reconhecimento da procedência do pedido quando em disputa os interesses da Fazenda Pública, classificados como indisponíveis” TRF-2, Pleno, Des. Vera Lucia Lima, AC 2003.02.01.015774-5, DJ 25.06.2010

### **[C] PRAZO DE CONTESTAÇÃO**

Partindo da imperatividade na alocação da Autarquia como parte, o legislador facultou prazo maior do que aquele previsto no art. 335, mesmo com a forma de cômputo do art. 219 (ambos) do NCPC. Não se pode, entretanto, combinar a forma de contagem em dias úteis com o extenso prazo de sessenta dias, pois seria incompatível com o princípio da razoável duração do processo e da eficiência.

De outro lado, o prazo de sessenta dias (corridos) é importante para permitir que, por exemplo, o titular da patente concedida (cujo ato administrativo é questionado pelo seu concorrente) possa analisar as anterioridades ventiladas, contratar um parecer de um engenheiro sobre as questões técnicas, e permitir ao causídico uma defesa sólida.

Tudo isto é fundamental num tipo de demanda em que se terá – necessariamente – perícia, quesitos, assistentes técnicos, e análise de documentação tantas vezes em língua estrangeira. É a interdisciplinariedade desta espécie de demanda que atrai um prazo maior.

É importante frisar que para as ações de contrafação não há que se falar no prazo especial do §1º, do art. 57 do CPI, mas naquele comum para resposta do NCPC. De outra monta, pode o magistrado em tais ações de violação de direitos constituídos dilatar o prazo de resposta, na forma do art. 139, VI, do NCPC.

### ***Precedente judicial***

“Propriedade Industrial. Prazo para contestar. Iniciado o prazo da contestação, quando ainda vigia o art. 116 da lei n. 5.772/71, embora revogada esta pela Lei n. 9.279/96, que, no particular, so’ entrou em vigência, após um ano, o prazo para a resposta e’ o da lei revogada, que o estabelecia em 60 dias. Assim, iniciado ele segundo a lei anterior continuaria a fluir, até o término respectivo, nos termos da mesma lei. A suspensividade deferida ao Agravo, em nada interferiu na fluência desse prazo, porquanto o que se suspendeu foi a eficácia da decisão, que reconheceu a revelia da Agravante. Improvido o Agravo e cassada a suspensividade, o prazo da resposta se ultimou, antes de interposta a contestação, que restou, em realidade, intempestiva” TJRJ, 2ª Câmara Cível, Des. Luiz Odilon Bandeira, AC 1997.002.05370, Julgado em 30.04.1998.

### **[D] PUBLICIDADE DA NULIDADE**

O dispositivo visa cumprir a normativa constitucional acerca da publicidade dos atos administrativos. No entanto, não será a publicação na RPI que desconstituirá o privilégio.

Com o trânsito em julgado da instância judicial, qualquer terceiro poderá gozar da tecnologia antes tutelada, ainda que o INPI demore na promoção da publicação prevista em Lei.

De outra monta, tem sido muito comum pedidos de natureza *cautelar*, já consignados desde a petição inicial, para que o mero ajuizamento de uma ação de nulidade do ato administrativo (concessório ou denegatório do pedido de patente), que se publique a informação relevante na RPI e no sítio virtual do INPI.

## Capítulo VII

### Da Cessão e das Anotações

#### Art. 58 Cessão do Pedido e da Patente

Art. 58. O pedido de patente ou a patente [a], ambos de conteúdo indivisível [b], poderão ser cedidos, total ou parcialmente [c].

#### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art. 26 - A propriedade do privilégio poderá ser transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.

#### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

TRIPs, Art.28

- 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos: (...)
- 2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

#### *ATO NORMATIVO DO INPI*

Nota Técnica no. 004/2008 Proc/CJCONS/DIORJ, 23 de setembro de 2008 (Orientação Normativa)

Entendo, outrossim, que em se tratando de transferência de propriedade, deve ser aplicado subsidiariamente os preceitos pertinentes a matéria na

forma como regula o Código Civil. Neste aspecto, observo que a Lei da Propriedade Industrial estabelece, em seu artigo 5º, que os direitos da propriedade industrial são considerados como bem móvel.

Assim, merece destaque o artigo 1267 do Código Civil: Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subtende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. (...)

Desta forma, evidencia-se que não cabe ao INPI fixar aquilo que não foi efetuado pela Lei, razão pela qual entendo que não há que se falar em limitação ao exercício de qualquer direito. (...)

Trazidas estas considerações entendo que a transferência do bem (pedido de patente) se deu com a assinatura do respectivo contrato, tendo, nesse momento, ocorrido a tradição. A despeito da regra constante na Lei da Propriedade Industrial, entendo que não se pode negar a legitimidade do novo titular em defender direitos de sua propriedade, sendo que nesse caso, caberia ao INPI exigir 'que este demonstre a sua legitimação e não simplesmente desconsiderar a sua argumentação, fazendo perecer o seu bem, Desta forma, entendo que deva ser anulado o despacho proferido em desfavor do CETEM e dado continuidade ao exame do pedido de patente, procedendo-se ao exame, de forma prioritária, ao exame do pedido de transferência apresentado.

## **[A] TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE PATENTE OU DE PEDIDO**

Tomado como modalidade de contrato de Propriedade Intelectual, a cessão é um acordo entre partes que tem como propósito a mudança do(s) titular(es) dos direitos sobre a patente, marca, programa de computador, etc. Ela pode ter índole definitiva, ou provisória (imagine-se a hipótese de retrovenda clausulada) e costuma gozar de exclusividade. Por oposição, a licença, regulada no art. 61, trata da transferência do *exercício* dos direitos relativos a patente ou pedido, ou de algumas das faculdades dela (em geral não implica em exclusividade para o licenciado).

A Lei em comento, como em quase toda sua redação, manifesta um empobrecimento da tessitura jurídica aplicável à propriedade industrial. Na verdade,

vale ignorar o teor do art. 58 e aplicar-se o texto do diploma anterior, onde por integração ao direito comum se encontrará mais regras advindas do Código Civil.

Assim, aplicável o que diz Gama Cerqueira<sup>198</sup>:

De acordo com esse artigo, a propriedade da invenção, assegurada pela patente, e os direitos desta resultantes podem ser transmitidos por qualquer modo admitido pela legislação comum para a transmissão de direitos. A transmissão pode operar-se por ato inter vivos ou causa mortis, a título gratuito ou oneroso. A cessão, a compra e venda, a troca, a doação, o usufruto, a sucessão legítima ou testamentária, são títulos legais de transmissão da propriedade do inventor, a qual pode, ainda, resultar de sentença judicial proferida em ação reivindicatória da patente ou em virtude de desapropriação do privilégio.

### *Quanto à cessão propriamente dita*

Diz Gama Cerqueira<sup>199</sup>:

Dá-se a cessão total quando o titular da patente transfere a propriedade e o uso exclusivo da invenção até o fim do prazo da patente, sem nenhuma reserva ou restrição. O primitivo concessionário torna-se estranho ao privilégio, ficando o cessionário sub-rogado em todos os direitos e obrigações resultantes da patente.

Há cessão parcial quando apenas se transmitem alguns dos direitos decorrentes do privilégio. Ao titular da patente é lícito desmembrar a sua propriedade, cedendo parte de seus direitos e conservando o exercício de outros, ou cedendo todos os seus direitos parceladamente a diversas pessoas. Neste caso, embora se despoje de todos os direitos da patente, não há cessão total, mas várias cessões parciais, independentes umas das outras. Haverá, porém, cessão total se o titular da patente ceder todos os seus direitos conjuntamente a várias pessoas.

Cumprido observar que, na cessão, total ou parcial, há sempre transmissão da propriedade da patente, o que caracteriza este contrato, distinguindo-o do contrato de licença.

Esta Lei não define o regime jurídico da cessão, indicando, apenas, que o pedido ou a patente pode ser cedida total ou parcialmente, ou, na versão ante-

198 TPI1946, vol. II, no. 104.

199 TPI1946, vol. II, no. 106 e seguintes.

rior do preceito, que lhe equivalhe, transferida por ato *inter vivos*, ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária. A cessão pode ser onerosa ou gratuita.

A doutrina remete ao Art. 286, e seguintes, do Código Civil de 2002, a regulação da matéria, ou seja, aplicando-lhe o regime geral das cessões de crédito; subsidiariamente as disposições relativas à compra e venda ou da doação. Gratuita, a cessão de que se fala seguirá o regime das doações.

## ***Dos efeitos da cessão***

Diz Gama Cerqueira <sup>200</sup>:

108. O contrato de cessão é consensual e comutativo. Perfaz-se pelo simples acordo de vontades das partes, não dependendo da tradição do objeto, que não pode ser feita de modo material, senão pela entrega do título representativo do privilégio, isto é, a patente. A entrega da patente, entretanto, não é essencial à perfeição do contrato, podendo o cessionário suprir a sua falta, obtendo cópia autêntica da patente na qual será anotada a transferência. Se a cessão da patente for parcial, caso em que o cedente não poderá despojar-se do título legal do privilégio, outro modo não há de proceder para fazer a transferência dos direitos.

Aderimos, no entanto, a posição de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda em Seu Tratado de Direito Privado, v. 16 (e mesmo com Gama Cerqueira, em manifestação posterior):

§ 1.942. Registro

1. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA . O negócio jurídico de transferência tem de ser anotado. De regra, compõe-se de negócio jurídico básico, do acôrdo de transmissão e do Registro. O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis. Quanto à transmissão a causa de morte, rege o art. 1.572 do Código Civil (saisina); de modo que a transmissão se opera com a morte do titular da patente de invenção. A eficácia da anotação, em se tratando de transmissão a causa de morte, é apenas a que teria a transcrição do ato adjudicatório ou de partilha, a respeito da herança ou do quinhão em que houvesse bem imóvel.

---

200 TPI1946, vol. II,.

Assim, não obstante a declaração do art. 5º desta Lei, a transmissão da exclusiva não se dá, como em outros bens móveis, pela mera tradição<sup>201</sup>, eis que o registro público do negócio jurídico é solenidade essencial.

## **Precedentes Judiciais**

“Assim decidem, preliminarmente, com relação ao agravo no auto do processo de fls. 171-175, oposto contra o despacho saneador, porque é manifesta a ilegitimidade de parte ad causam da autora. Não é ela titular da patente nº 37.001, de 5 de abril de 1951, expedida em favor da firma Amâncio, Cozolino & Cia. e que ainda se acha registrada em nome desta. Embora sucessora desta firma, por meio de alteração do contrato social primitivo, a autora não pode ser confundida com sociedade em nome coletivo para os fins almejados nesta ação”. (...) “Essa exigência, como observa JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, não é meramente formal, pois a lei impõe que a patente esteja em nome de seu verdadeiro titular para que possa ser eficazmente protegida perante terceiros. “Nesse sentido também se pronuncia BENTO DE FARIA (“Direito Comercial”, ed. de 1947, vol. I, parte II, pág. 485)”. “Eis por que, qualquer transferência de patente, a qualquer título, embora opere entre as partes interessadas pelo simples acôrdo de suas vontades, não produzirá efeitos em relação a terceiros senão depois de anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial (cfr. GAMA CERQUEIRA, “Tratado da Propriedade Industrial”, nº 119, 2º vol., tomo I, pág. 212). “O fim do registro”, diz GAMA CERQUEIRA, “é constatar a transferência da propriedade da patente e a transmissão dos direitos dela decorrentes, estando sujeita a essa formalidade não apenas a cessão pròpriamente dita, mas todos os atos que envolveram a alienação do privilégio. Qualquer que seja, pois, o título da transferência (cessão, doação, legado, sucessão legítima, sentença em ação reivindicatória, de partilha ou de desapropriação) e qualquer que seja a forma do ato (escritura pública ou instrumento particular), é necessário o registro” (autor e ob. cits., nº 119, pág. 212, 2º vol., tomo I). “Daí a conclusão lógica de que antes de registrada a transferência da patente não tem o novo titular qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio, pois as ações que a lei faculta para a sua defesa competem exclusivamente ao

---

201 Não entendo, como o fez o normativo do INPI, que a cessão de patentes, sendo de bem móvel, se faz como a de automóveis, parâmetro invocado, eis que não há posse do bem físico inexistente; nem, com a vênia de Gama Cerqueira, vejo na carta patente uma verdadeira cártula. Pelo contrário, permaneço com o entendimento do PARECER/PROC/Nº 026/81, 02 de setembro de 1981, que seguia o magistério de Pontes de Miranda.

titular da patente, que precisa provar esta condição ao ingressar em Juízo”. “Como diz GAMA CERQUEIRA, os terceiros não respondem perante o cessionário pelos atos que praticaram antes do registro”. “É o que também sustentam CARVALHO DE MENDONÇA (“Tratado de Direito Comercial”, vol. V, 1ª parte, números 151 a 154, págs. 161-162), no registro da lei antiga, e EGBERTO LACERDA TEIXEIRA, ao tratar de cessão de patentes, marcas e processos industriais” (“Sociedades por quotas”, nº 38, página 82). “Ora, a autora não cumpriu essa condição antes de propor a ação, pois a fotocópia de fls. 13-21 que instrui a inicial, corroborando os documentos de fôlhas 37-55 e 56, não consigna qualquer anotação no Departamento Nacional de Propriedade Industrial da transferência da patente feita pela antiga sociedade em nome coletivo para a autora, quando de sua transformação social, nem mesmo com relação à mudança de seus nomes”. “Por conseguinte, não valendo, perante terceiros, a mudança de propriedade de uma patente, nem a simples transferência de um titular para outro, nem mesmo a simples mudança de nome do proprietário, sem a competente anotação ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial, claro é que a autora não juntou documento indispensável à propositura desta ação e, assim, não cumpriu uma de suas condições básicas”. “Acresce ainda que a autora, quando pretendeu restaurar, pela segunda vez, a patente nº 37.001, sòmente obteve deferimento do D.N.P.I. em nome da sociedade antiga, sucedida pela autora, o que vem acentuar mais ainda a ilegitimidade de parte dessa litigante. É o que bem se infere do documento de fls. 508. “Donde a indiscutível carência de ação por ilegitimidade de parte da autora, pois ainda não pode ser havida como titular da patente nº 37.001 para a defesa dos privilégios dela decorrentes. (...) Antes de registrada a transferência da patente de invenção, não tem o novo titular qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio” STF, 2ª Turma, Min. Afrânio Costa, REEx 37101, J. 01.07.1958.

“É de se inferir, portanto, do texto da lei, que a protocolização de pedido administrativo não tem o condão de consolidar a transferência de titularidade, posto que só a decisão deferitória do INPI, publicada na RPI, é que pode ter esse efeito jurídico. Até porque o pedido poderia ser indeferido e a transferência não se efetivar, a teor do disposto no parágrafo único do art. 87, acima transcrito. Afinal, se a titularidade da marca é conferida com o registro, não há como se inferir que a sua transferência se poderia dar apenas com ato firmado entre as partes. Tendo em vista, ainda, regra insculpada no art. 42 do CPC, que dispõe que “a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes”, não é de restar dúvida quanto à legitimidade passiva da ré CINDAM, posto que titular de 04 (quatro – processos nºs 811.059.634, 811.021.882, 811.059.650 e 811.059.669) das 05 (cinco) marcas impugna-

das, na data do ajuizamento da ação” TRF-2, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, AC 8800232450, DJ 23.08.2007.

“Há efetivo interesse jurídico por parte dos cessionários que pretendem ser admitidos à lide, na medida em que sua pretensão não é de ordem puramente econômica, pois a eventual declaração de nulidade da patente em análise implicará na impossibilidade de sua exploração comercial e, em conseqüência, o objeto do Termo de Cessão de Direitos constituído em favor daquelas restará inócuo. 2. O interesse jurídico ostentado pelos cessionários não permite, contudo, enquadrá-los na modalidade de assistentes litisconsorciais, mas sim de assistentes simples, vez que o aludido Termo de Cessão não lhes conferiu direitos sobre a patente, mas tão somente sobre frutos e rendimentos auferidos sobre a comercialização da mesma” TRF-2, 2ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AI 2011.02.01.017426-0, DJ 09.11.2012.

“Corroborando esse entendimento, destaque-se valioso estudo de João da Gama Cerqueira: Três momentos distintos se nos apresentam para a transferência de uma marca de indústria, de comércio ou de serviço, quais sejam: primeiro, a assinatura do documento de cessão e transferência; segundo o requerimento do pedido de averbação da transferência perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e terceiro, a averbação feita pelo INPI, mercê da publicação do deferimento da anotação na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolução do Certificado de Registro com a respectiva averbação é conseqüência desta última. “Se considerarmos, agora, o disposto no art. 104, do CPI que consigna: “os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzirão efeito a partir de sua publicação no Órgão Oficial”, e também o que prescreve o § 1.º do art. 88, que acentua: “a transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação”, publicações essas feitas na Revista da Propriedade Industrial, temos que, este último momento (data) para todos os efeitos legais é que deve prevalecer.” (Caducidade do registro de marca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p 62, 63.) Concluindo, assevera o autor: “Dentro destas mesmas condições versadas sobre a cessão e transferência de marca, podem ser enquadradas as outras formas de aquisição de direitos quer sejam através da incorporação, da fusão, da absorção, da encampação, da junção, etc., de empresas (...)” (Idem, p. 64.)” TJSC, 2ª Câmara de Direito Comercial, Des. Pedro Manoel Abreu, AC 2000.006942-6, J. 06.03.2003.

“POSSE E PROPRIEDADE. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolada perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação, evidenciada a produção de seus efeitos

entre cedente e cessionário no momento em que realizam o ato jurídico, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se não ter sido feito. (...) Trata-se de alteração subjetiva de negócio jurídico como esclarece Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXIII, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, 2ª reimpressão, São Paulo, 1984, pág. 402): “Não há negócio jurídico transferido, mas sim posição jurídica transferida no negócio jurídico. O que se transfere é a titularidade e a passividade; o que se muda é o sujeito”. Mais uma vez Pontes de Miranda (ob. cit., pág. 404) quem bem elucida o objeto da transferência: “A regra é transferir-se toda a eficácia (cessão de direito é transferência de efeito, como é assunção translativa de dívida) mais a posição, toda, de declarante unilateral ou de contraente. Direitos presentes, direitos futuros, pretensões presentes e futuras, ações presentes e futuras, dívidas presentes e futuras, obrigações presentes e futuras, passam ao outorgado - não, porém, com efeitos realizados e previstos, mas sim porque se transmite a própria posição subjetiva no negócio jurídico, com seus elementos irradiadores, ativos e passivos. (...) Desta forma, a cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolado perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação. Com efeito, a alegação de que a propriedade é transferida através da firmatura do instrumento negocial de cessão não está sendo negada, evidenciada a produção de seus efeitos desde o momento em que cedente e cessionário realizam o ato jurídico. O que ocorre, no entanto, é que tais efeitos somente operam-se entre as partes que o celebraram, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se não ter sido feito” TJRS, 14ª Câmara Cível, Des. João Armando Bezerra Campos, AC 70004177135, DJ 27.11.2003.

### ***Cessão e vício redibitório***

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral (...) Cessão de direitos sobre pedido de patente de modelo de utilidade. Aquisição do molde e dos produtos em estoque. Superveniente fabricação e comercialização de idêntico produto pelo cedente. Alegação de violação ao direito de exclusividade. Improcedência. Produto sob estado da técnica. Exclusividade não pactuada no termo de cessão. Violação, porém, à cláusula geral da boa-fé

objetiva, pois ocultada a informação de que o produto estava sob domínio público. Injusta criação de expectativa no cesionário de que produto era original e novo. Investimentos realizados na divulgação do produto - Dano à honra subjetiva do cesionário. Responsabilidade civil objetiva da cedente. (...) É inegável que a transmissão de direitos sobre pedido de patente geraria no homem mediano a expectativa de que o modelo de utilidade era exclusivo, ou seja, de que não se encontrava sob domínio público. Neste caso, há violação da cláusula geral de boa-fé, especialmente dos deveres anexos de informação e lealdade” TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Ricardo Negrão, AC 2014.00089809, J. 17.02.2014.

### ***Doutrina relevante***

Vide, para a mais completa discussão do tema, TPI1946 (Gama Cerqueira), Vol. II, no. 105, p. 517 e seguintes.

Quanto aos efeitos da cessão sobre os aperfeiçoamentos, além da citação acima, vide BARROS, Carla Eugenia Caldas, *Aperfeiçoamento e dependência em patentes*. Lumen Juris, 2004.

### ***Cessão do pedido***

O art. 58 nominalmente permite a cessão do *pedido*, objeto assim de negócios jurídicos. Lembrando-se sempre da distinção, devida a Pontes de Miranda, entre o *direito formativo gerador* (D1), o *direito ao pedido* (D2) e o *direito à patente* (D3), a cessão do pedido refere-se ao segundo desses direitos (D2). O Art. 61 também faculta a concessão de licença para os pedidos.

Por óbvio que o valor econômico de uma cessão de pedido de patente é influenciado pelas questões de alto risco sobre um eventual indeferimento. Logo, tratando-se desta fase do processo administrativo o cessionário barganhará um preço substancialmente menor do que se se tratasse de uma exclusividade concedida da mesma tecnologia.

## **Cessão proibida**

Nos casos previstos no art. 75 § 3º do CPI/96, fica vedada a cessão de patentes ou pedidos de patentes de interesse da defesa nacional. Caso haja impacto econômico resultante dessa vedação, a União é a responsável pela compensação ao dano perpetrado contra elemento do estabelecimento empresarial (perfil objetivo da empresa).

## **Implementação da cessão**

O efeito perante terceiros da cessão se faz na forma do art. 59; como acordo de vontades (sujeita à lógica de autonomia privada), a cessão se aperfeiçoa na forma de todos negócios jurídicos mas, para que se adquira o efeito *erga omnes*, inclusive os efeitos processuais e fiscais, torna-se necessário fazer-se a anotação. Vide, igualmente, os comentários e precedentes sob o art. 38.

## **Transferência da titularidade causa mortis. Outras transferências**

Embora este art. 38 mencione apenas a cessão, transfere-se a titularidade do privilégio por todas formas de direito, inclusive a *causa mortis*<sup>202</sup>, na forma do art. 1.784 do Código Civil. O art. 6º § 2º fala da transferência do D1 (direito a pedir patente) nos seguintes termos: “a patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor (...)”. Por igual razão se transfere o D3 (direito à patente).

A mesma regra de indivisibilidade e o requisito da anotação se aplica a esse caso, como a outras transferências de titularidade, como a resultante da execução forçada.

### **[B] CONTEÚDO INDIVISÍVEL**

A indivisibilidade do conteúdo dos direitos foi analisada no art. 22 e 23: é elemento essencial da validade de uma patente que ela seja munida de *unidade de invento*.

---

202 Quanto à transferência causa mortis, vide PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, § 1.941.

Assim, é de se entender que a patente ou o pedido *não* podem ser cedidos em partes funcionais – uma reivindicação de processo para um titular, outra – de produto – para um segundo titular. Ainda que se permita cessão parcial, como se verá na seção seguinte, não se poderá fragmentar a patente em violação do art. 22 e 23.

### [C] CESSÃO PARCIAL OU LIMITADA

Entende-se que, dentro do princípio da unidade inventiva e para os propósitos da exploração efetiva, não se admita a cisão de uma patente na forma recém indicada, ou seja, atentando contra a unidade de invento. De outro lado, o estatuto da cessão parcial permissível se lerá abaixo.

A transmissão pode ser *global* ou *parcial*, conforme compreenda ou não a totalidade dos direitos transmissíveis, mas sempre obedecendo a regra da indivisibilidade. Tem-se transmissão parcial quando o negócio jurídico estabelece limites quanto à área geográfica, quanto à extensão ou modalidade dos direitos. A dificuldade de distinguir entre cessão e licença se dá exatamente pela possibilidade, admitida tradicionalmente pela doutrina, da cessão parcial, limitada no espaço, no conteúdo dos direitos, ou no tempo<sup>203</sup>.

Se o titular de uma patente tem exclusividade nacional, teoricamente poderia ceder tal exclusividade para uma região limitada. Assim, é concebível também uma cessão de patentes para o Brasil, que não se estenda a outros países (na verdade, cada privilégio nacional é independente); ou do direito de utilizar a solução técnica para certos propósitos, ainda que não para outros - desde que não se verifique o abuso de poder econômico, com lesão ao consumidor ou à capacidade de desenvolvimento tecnológico do País.

203 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, § 1.941. Transferência da patente de Invenção: “Se a cessão é parcial, somente algum direito, pretensão ou ação, ou alguns deles se transmitem. A invenção pode ser explorada só em certo lugar, ou lugares, ou só durante certo tempo, ou só até certa quantidade, ou em relação a certa aplicação; donde restrições espaciais, temporais, quantitativas e qualitativas. Se houve restrição espacial, a ofensa ao direito exclusivo de exploração somente fere o titular do direito de exploração dentro do território que lhe toca. Se houve restrição temporal, o que se passa ou se passou durante o período da titularidade interessa e só interessa àquele que é ou era o titular. A ação por ofensa ao direito exclusivo de exploração continua, embora se chegue o termo final ou se realize a condição, se ocorreu a infração ao tempo da titularidade. As restrições quantitativas e as qualitativas põem o outorgado, que se exceda no exercício do direito, na situação de infrator”.

É certo que a cessão limitada no tempo merecerá restrições; salvo nos casos, tradicionais em direito, de propriedade resolúvel *menor* (que recai sobre outra propriedade resolúvel *maior*, que é a patente), não se distinguirá a dita “cessão parcial” da licença. Mesmo os outros tipos de cessão parcial são desusadas, e não se conhece jurisprudência judicial ou administrativa sobre o tema. De qualquer forma, é preciso atenção especial para os impactos tributários dessas cessões parciais.

### ***Doutrina Relevante***

TPI1946 (Gama Cerqueira), vol. II, no.106, p. 518 e seguintes.

### ***Precedentes Judiciais***

“I – A dissolução da WEBER & GRUN LTDA. se deu pelo distrato, isto é, pelo consenso unânime dos sócios, não havendo notícia de qualquer procedimento formal de liquidação que tenha sido adotado pela sociedade, porquanto inexistem nos autos documentos que informem sobre a designação e investidura de um eventual liquidante, os procedimentos de realização do ativo, o pagamento do passivo, tampouco sobre a partilha do patrimônio líquido remanescente entre os sócios. II – Após o arquivamento do ato de distrato perante a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERGS, integrante do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM, em 09 de julho de 2004, a WEBER & GRUN LTDA. tornou-se desprovida de personalidade jurídica. III – Claro está que a WEBER & GRUN LTDA. poderia ter cedido o pedido de registro da marca ‘LABELLI’, depositado em 11 de abril de 2000, à cessionária, esta constituída em 24 de janeiro de 2002, anteriormente a sua extinção, conforme faculta o artigo 134, da Lei nº 9.279/96. Porém, a partir de 09 de julho de 2004, aquela sociedade não mais poderia ceder um bem integrante de seu patrimônio que, teoricamente, fora repartido entre os sócios, previamente ao arquivamento do ato extinção na JUCERGS” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Antônio Henrique Corrêa da Silva, AC 20095101811341-3, DJ 04.08.2011.

“2 - Boa-fé do cessionário, que embora não tenha levado o pedido de transferência no dia seguinte ao INPI, o fez pelo menos antes da últimação dos arquivamentos a pedido do cedente. 3 - Contratos de cessão e transferência das marcas que foram assinados seis dias antes do protocolo do pedido de desistência dos registros das referidas marcas. Acordo de

vontades apto a gerar efeitos no mundo jurídico, sendo certo que o INPI também teve conhecimento dele antes mesmo de efetivar o arquivamento dos processos de registro das marcas, a pedido do cedente. 4 - A autarquia requer a procedência do pedido formulado pela ora apelante, reconhecendo o equívoco do arquivamento prematuro dos pedidos de registros, tendo em vista a existência dos contratos de cessão e transferência das referidas marcas” TRF-1, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 199951010185737, DJ 04.03.2008..

“CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE PATENTE - ASSINATURA - IRREGULARIDADE - DIREITO DE PROPRIEDADE. 1 - A transferência e cessão de patente, efetuada através da assinatura isolada do agravante, então Diretor Presidente da empresa cedente, foi irregular, eis que, de acordo com o estatuto social, a assinatura deveria ser conjunta com o Diretor Administrativo”. TRF-3, 1ª Turma, Des. Oliveira Lima, AI 1999.03.99.020734-4, DJ 18.02.2002.

“PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR - SUSPENSÃO DE REGISTRO DE DESENHOS INDUSTRIAIS - AUTORIZAÇÃO DE EMPRESA ESPANHOLA DETENTORA DA TITULARIDADE DO REGISTRO COMO MODELO INDUSTRIAL - ELIDIDO O REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. I - A autora da ação de nulidade sustenta ausência de novidade (art. 96 § 1º da Lei nº 9.279/96), afirmando que empresas espanhola e austríaca fabricam e comercializam idênticos produtos, no mínimo desde 1964; II - A agravante confirma que empresa espanhola detém a titularidade dos desenhos identificados nos autos como “GIORKO” e “LAGUNA”, tendo licenciado empresa austríaca quanto aos mesmos desenhos. Acresce, no entanto, que depois de diversas tratativas operacionais, a empresa espanhola autorizou-lhe a registrar o desenho no Brasil em seu próprio nome, juntando documentos; III - Depreende-se portanto que os argumentos expendidos pela parte autora, ao menos em análise perfunctória, típica em sede de liminar, foram elididos pela defesa desenvolvida pela empresa agravante, deixando de se antever o requisito do *fumus boni iuris* autorizador da concessão da medida; IV - Cassada a decisão que, concedendo liminar, suspendeu os efeitos dos registros de desenhos industriais concedidos pelo INPI à agravante; V - Agravo de instrumento e agravo regimental providos” TRF2, 1ª Turma, Des. Ney Fonseca, AI 1999.02.01.046812-5, J. 06.11.2000.

“Inventor que estranha ao se deparar com pedido no INPI, de licença de seu invento, o que motiva pedido de apresentação do documento que expressaria sua cessão; legítimo e qualificado interesse, o que justificou o ajuizamento (...) Ora, é pressuposto do pedido de registro de licença de patente a cessão do titular, o que encaminhou o autor a exigir que fosse exibido o documento, até porque do expediente administrativo não constava esse documento.

(...) Observa-se que os requeridos são interessados em regularizar cessão de patente de invenção da qual o autor é co-titular. Isso está evidenciado diante do protocolo que deu início ao procedimento no INPI, o que levou o autor a, com razão, pesquisar a regularidade desse expediente, por não ter cedido os seus direitos. É certo que todo o questionamento perdeu o sentido diante da decisão do INPI que, por ausência do documento [o mesmo documento que o autor queria que fosse exibido para ser examinado e impugnado], extinguiu o processo de registro” TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, AC 243.296-4/7-00, J. 01.06.2006.

“A toda evidência, não se trata de mera autorização para depósito da invenção junto ao INPI, como tenta fazer crer o apelante, mas sim de cessão de direitos patrimoniais pela utilização do pressurizador, seja nas dependências da CSN ou em outro local, já que “todos os direitos” deve ser entendido, sem sombra de dúvidas, como a cessão da exclusividade na exploração da tecnologia” TJRJ, 10ª Câmara Cível, Des. Gilberto Dutra, AC 2008.00104765, Julgado em 27.08.2008.

“4.1.7 – Quanto à Carta-Patente nº 9202950-7, cabe notar que o depósito no INPI ocorreu em nome da American Cyanamid Company, isso em 30-7-92 (fl. 62), sendo que a BASF alega ter comprado desta os ativos do agronegócio, e por decorrência os direitos da mencionada Patente, a qual lhe confere exclusividade sobre a denominada Tecnologia Clearfield. Porém, há referir duas questões relevantes. A primeira diz respeito à formalização da cessão da mencionada Patente, uma vez que, conforme os arts. 58-9 da Lei 9.279/96, é necessário haja contrato de cessão. DENIS BORGES BARBOSA comenta que a cessão de patente pressupõe um contrato de cessão pelo qual ocorre “a mudança do titular dos direitos sobre a patente”, e como o Código da Propriedade Industrial não define o regime jurídico, prossegue ele dizendo que a doutrina remete a regulação ao Código Civil, “aplicando-lhe o regime geral das cessões de crédito; subsidiariamente as disposições relativas à compra e venda ou da doação.” (Uma Introdução à PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 1049). No caso, não houve um contrato de cessão da norte-americana Cyanamid para a BASF, tendo por objeto os direitos da Patente nº 9202950-7. Pelo quanto se deduz, a BASF tem-na inserida no – digamos – pacote dos ativos do agronegócio” TJRS, 1ª Câmara Cível, Des. Irineu Mariani, AI Nº 70021344197, J. 12.12.2007.

## **Backlog e Licença**

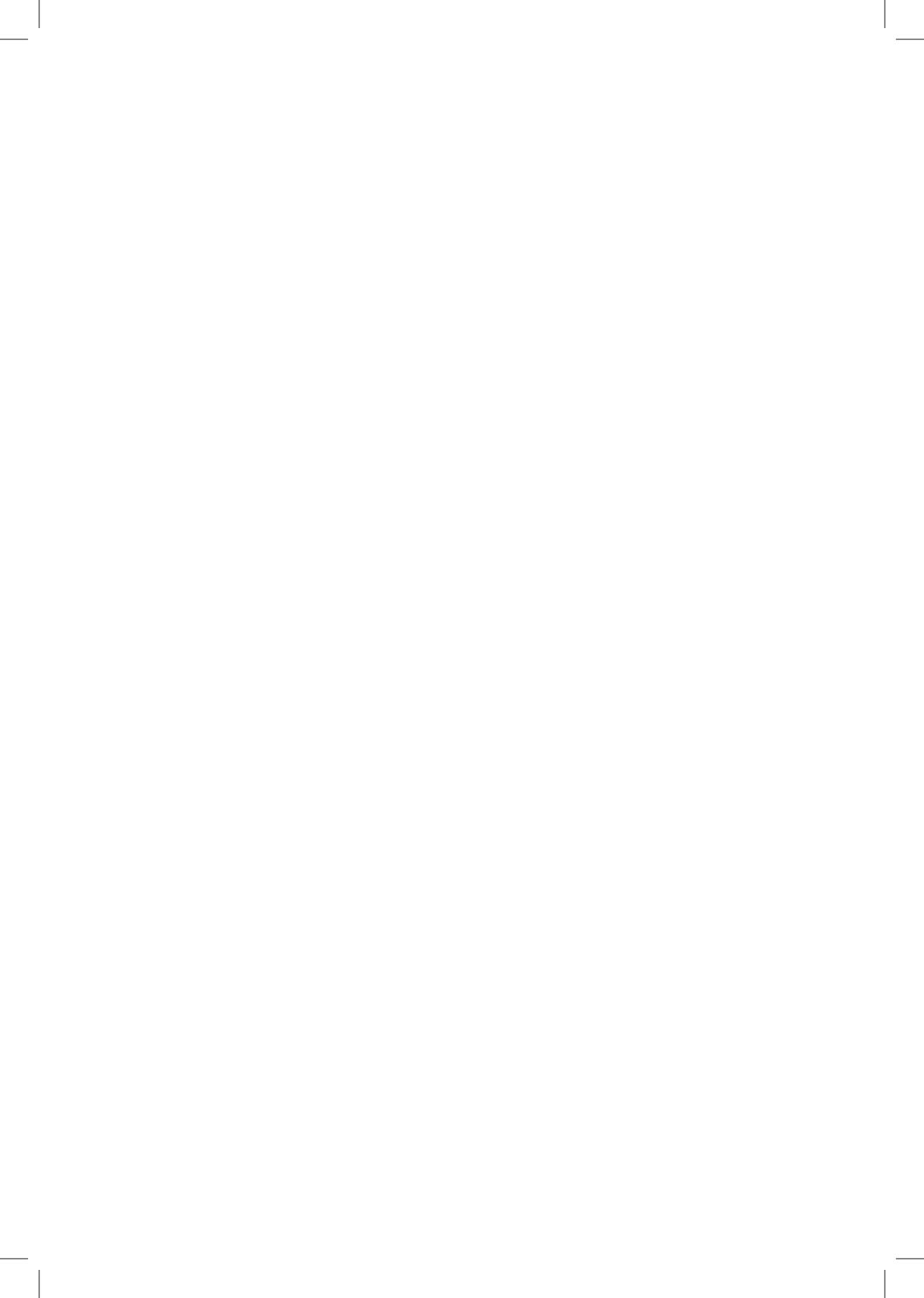
“Por outro lado, não assiste razão ao INPI quando argumenta que a averbação do contrato de licença “somente pode ser efetivada após as publicações das anotações das transferências dos registros, ato que certifica que o licenciador identificado no contrato, é o legítimo titular dos direitos de propriedade industrial licenciados” (fl. 294). Como registrado, o art. 137 da LPI diz respeito apenas à produção de efeitos em relação a terceiros (...). No caso em exame, tão-logo foi assinado o instrumento contratual pelo qual houve a cessão das marcas, a COFRA HOLDING A.G. tornou-se a titular legítima dos registros de marca que antes eram titularizados pela 1ª apelante. Consequentemente, no momento em que foi protocolado o pedido de averbação do contrato de licença, o INPI tenha condições de avaliar se a cessão anterior era legítima. Dessa forma, irretocável o entendimento da r. sentença de que o prazo do início de vigência do contrato de licença deve retroagir à data do protocolo da averbação, ocorrida em 07.08.2008” TRF-2, 2ª Turma, Des. Simone Schreiber, AC 201351010226775, DJ 18.04.2016.

## **Participação nos resultados não é cessão**

“Assim, o objeto do Termo de Cessão é a mera participação dos requerentes, nos percentuais acima, nos créditos que a titular vier a receber pela exploração comercial da patente, aí incluída qualquer indenização por uso indevido resultante de decisão judicial transitada em julgado, o que não corresponde a uma cessão de direitos patentários (...). Em tendo sido alienada apenas uma parcela dos frutos e rendimentos do direito litigioso, não se pode atribuir aos requerentes a qualidade de adquirente ou de cessionário do direito em litígio, descabendo, dessa forma, a assistência litisconsorcial, com base no § 2º do art. 42 do CPC” TRF2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2007.02.01.003723-0, DJ 01.08.2007.

## **Legitimidade sem cessão**

“A empresa que explora produto baseado em desenho industrial cuja patente pertence a seu sócio majoritário e administrador, tem legitimidade ativa *ad causam* para propor ação objetivando coibir a usurpação empreendida por concorrente.” STJ, 4ª Turma, Min. Aldir Passarinho Junior, REsp 590.645/SC, J. 26.05.2009.



## Art. 59 – 60 Anotações

### Art. 59. O INPI fará as Seguintes Anotações [a]:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário [b];
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente[c]; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular[d].

#### *DIREITO ANTERIOR*

##### CPI 1971

Art. 26. A propriedade do privilégio poderá ser transferida por ato “inter vivos” ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.

Art. 27 - O pedido de anotação de transferência e o de alteração de nome ou de sede do titular deverão ser formulados mediante apresentação da patente e demais documentos necessários. (...)

§ 2 - Sem prejuízo de outras exigências cabíveis, os documentos originais de transferência conterão, no mínimo, a qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como das testemunhas, e a indicação precisa do pedido ou da patente.

§ 3 - Serão igualmente anotados os atos que se refiram à suspensão, limitação, extinção ou cancelamento do privilégio por decisão de autoridade administrativa ou judiciária.

## DIREITO SUPLETIVO PERTINENTE

### Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 156. O oficial deverá recusar registro a título e a documento que não se revistam das formalidades legais.

Parágrafo único. Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro, depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância; se este insistir, o registro será feito com essa nota, podendo o oficial, entretanto, submeter a dúvida ao Juiz competente, ou notificar o signatário para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas.

Art. 157. O oficial, salvo quando agir de má-fé, devidamente comprovada, não será responsável pelos danos decorrentes da anulação do registro, ou da averbação, por vício intrínseco ou extrínseco do documento, título ou papel, mas, tão-somente, pelos erros ou vícios no processo de registro.

Art. 158. As procurações deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes. (...)

Art. 162. O fato da apresentação de um título, documento ou papel, para registro ou averbação, não constituirá, para o apresentante, direito sobre o mesmo, desde que não seja o próprio interessado. (...)

Art. 164. O cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração do título registrado.

Art. 165. Apresentado qualquer dos documentos referidos no artigo anterior, o oficial certificará, na coluna das averbações do livro respectivo, o cancelamento e a razão dele, mencionando-se o documento que o autorizou, datando e assinando a certidão, de tudo fazendo referência nas anotações do protocolo.

Parágrafo único. Quando não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito novo registro, com referências recíprocas, na coluna própria.

Art. 166. Os requerimentos de cancelamento serão arquivados com os documentos que os instruírem.

## ATO NORMATIVO DO INPI

### Normativa 16/2013

Art. 2º Parágrafo único. O INPI averbará, também, os contratos de cessão de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), quando o titular desse direito for domiciliado no exterior, conforme disposto no artigo 3º do anexo III, da Resolução BACEN nº 3.844, de 23/03/2010.

#### [A] ANOTAÇÕES

Elemento importante da vida dos direitos é a documentação das suas mutações objetivas e subjetivas (ex: adjudicação, sub-rogação, a cotitularidade incidental). Assim é que cabe anotar à margem do registro de concessão de patentes (Art. 59) a cessão, com a qualificação completa do cessionário; qualquer limitação (por exemplo – a nulidade parcial, o apostilamento determinado judicialmente) ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente (como, por exemplo, a penhora, o penhor industrial<sup>204</sup> etc); e as alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Segundo o art. 60, as anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação

O que são anotações?

“As anotações consistem em transcrições ou observações que se fazem de transferências ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro. (...) Tudo é anotado no registro: a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, as alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em

204 Para uma densa fonte sobre a temática dos penhores industriais e comerciais vide RENTERIA, Pablo. *Penhor e Autonomia Privada*. Rio de Janeiro: Gen-Atlas, 2016.

relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI”<sup>205</sup>.

Ao tratar do Código de 1945, diz no mesmo sentido Pontes de Miranda<sup>206</sup>:

§ 2.023. Anotações e cancelamentos

1. ANOTAÇÕES E o QUE SE ANOTA. - As anotações correspondem às averbações do registro de imóveis. O que se quer é a correspondência entre o registro e a verdade das relações jurídicas (Tomo XI, § 1.228).

Estabelece o art. 145 do Decreto lei n. 7.903: “Será anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à vista de documentos em forma legal, ou de certidões, qualquer alteração quanto ao nome do proprietário da marca, título, insígnia, expressão ou sinal de propaganda. Desse ato dar-se-á certidão ao interessado, ficando arquivados os documentos”. E o parágrafo único: “Serão”, igualmente anotados os atos que se referirem a suspensão, limitação ou extinção dos registros de marca, nome comercial, título, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, por despacho do Diretor do Departamento, quando os interessados o requeiram juntando documentos hábeis, com recurso, dentro do prazo de sessenta dias”.

Também se anotam a separação do dote, o restabelecimento da sociedade conjugal (se a marca se achava entre os bens comunicados), as restrições de poder (cláusulas de inalienabilidade, de impenhorabilidade do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio, de que é pertença a marca, ou da própria marca, de incomunicabilidade e outras).

Assim, é sempre a mutação subjetiva, adjetiva ou objetiva, mas incidental e subsequente, que vai ser anotada. Num trecho importante, Pontes de Miranda, citando legislação registral, propõe uma noção do que sejam averbações<sup>207</sup>:

“...seriam averbadas, nas respectivas inscrições, todas as alterações supervenientes, que importassem em modificação das circunstâncias constantes do registro, atendidas as exigências das lei especiais em vigor”.

205 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar, vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.

206 MIRANDA. Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, pg. 111-112.

207 Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti. atualizado por Vilson Rodrigues Alves, Tratado de Direito Privado - Tomo 1, p. 505, 2a. Ed., Bookseller, Campinas, 2000, mencionando o Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, art. 132.

Não se careceria para tanto de uma longa comparação dos textos legislativos, muito embora, no tocante à primeira das anotações, a de caráter subjetivo, já se tenha feito essa comparação<sup>208</sup>.

### ***Anotação e limitações ao reivindicado***

Como já se notou nos comentários aos artigos 47 e 48, as patentes podem ser objeto de apostilamento, para restringir ou definir o alcance das reivindicações. Estas restrições serão objeto não só de inscrição na carta patente, mas objeto de anotação registral que deve deflagrar o histórico daquela titularidade.

Também as modificações resultantes de nulidade parcial serão anotadas. Vide a casuística indicada sob os artigos 46-48.

### ***Procedimento de anotação***

O CPI/45 trazia procedimento minucioso para as anotações. À falta de igual regulação, é de se entender que se apliquem, subsidiariamente, as regras registrais gerais, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e as do Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999)<sup>209</sup>.

Ao se requerer a anotação (quando ela é de iniciativa do interessado) a pretensão é de serem reconhecidos os efeitos de ato jurídico específico, mediante o ato registral próprio. Visa-se não só a publicidade do ato, e os consequentes efeitos *erga omnes*, mas os *efeitos constitutivos* do ato, quando ele os tenha.

### ***Princípios dos atos registrais***

Importante é entender quais os princípios que regem tais atos, em paridade com todos demais atos registrais. No dizer de Décio Erpen, são eles<sup>210</sup>:

208 Em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris 2003, no capítulo relativos aos contratos e em Proteção de Marcas, no tocante à cessão, § 8.7.1.

209 Sobre as minúcias registrais pertinentes, *mutatis mutandi*, CARVALHO, Afrânio de. *Registro de Imóveis*. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

210 ERPEN, Décio Antônio. "Registros públicos". RT 610/10, 17 e 19, ago. 1986, p. 12-15

- “a) Princípio da inscrição: inscrição no registro de atos inter vivos, referentes a constituição, transmissão e extinção de direitos reais. Seria a transladação para os livros segundo a sistemática vigente, fugindo-se à função meramente arquivada.
- b) Princípio da presunção e fé pública: o que se relata ou consta, constitui-se em verdade, até prova em contrário. No caso dos registros públicos, a fé pública é administrativa.
- c) Princípio da não-convalidação ou do não-saneamento: o registro traz em sua origem a presunção da verdade e, na hipótese de vícios de origem, não será saneado, sendo cancelado o ato.
- d) Princípio da legalidade: parte do pressuposto que o registro é um negócio jurídico existente e válido.
- e) Princípio da prioridade: estipula que o primeiro a registrar o ato, obedecendo às formalidades, será o portador/titular do direito.
- f) Princípio da especialidade: o registro será sobre um bem ou situação jurídica individual e não situações genéricas e vagas.
- g) Princípio da rogação da instância: cabe à parte interessada a iniciativa de requerer a inscrição do ato e aos executores dos serviços delegados promover, de ofício, os registros.
- h) Princípio da continuidade: os atos são registrados interligando, por exemplo, um dado referente a certo imóvel aos interessados no mesmo (...)
- i) Princípio da ficção de conhecimento: a ninguém é dado alegar a ignorância da lei, em outras palavras, do registro, seus prazos ou efeitos. É uma ficção, imaginação, pois parte da premissa que todos conheçam a lei.
- j) Princípio da sucessividade: os registros públicos não existem isoladamente, carecem da solicitação das partes interessadas para formalizar o ato registral; logo, primeiramente deve existir o ato notarial ou o fato e posteriormente o ato registral. O ato notarial, como receptor de vontade das partes, embora público, só trará publicidade com o ato registral.
- l) Princípio da concentração: todos os atos ou fatos vinculados a determinado objeto deveriam ser dados a conhecimento no mesmo órgão, evitando, assim, deslocamento das partes para diversos órgãos publicitários, quando tudo deveria convergir para uma única repartição.
- m) Princípio da exatidão registral: consiste na circunstância da correção do registro e do direito que a parte possui de retificá-lo, via administrativa ou jurisdicional, ouvidos, se for o caso, terceiros interessados. Esse princípio afina-se com o da fé pública e da presunção, mas enriquecido com os preceitos contidos nos arts. 860 do CC e 212, 213 e 216 da Lei 6.015/73.

n) Princípio da não-sucedaneidade dos meios: expressa a orientação elementar dos meios de se outorgar a publicidade. Quando a lei dispõe que determinado ato deve ser passível de registro em órgão específico, não pode ser utilizado meio precário. O legislador deve especificar os meios adequados a atingir o fim desejado.

A não obediência do princípio citado importa ineficiência absoluta do ato, independentemente de declaração judicial, isto para os efeitos de gerar a publicidade.

o) Princípio da não-sucedaneidade dos órgãos: embora os meios sejam os mesmos, há uma subdivisão dos respectivos órgãos, cada um com uma gama de atribuições, assim que vedado à parte utilizar-se de outro.

A utilização equivocada do órgão específico importa a ineficácia total do ato, sem necessidade de declaração judicial, pois o ato nem nasceu, conforme o art. 252 da Lei 6.015, que pressupõe o órgão adequado como condição essencial.

p) Princípio da eficácia predeterminada: a lei dispõe a carga de eficácia que cada registro outorga.

q) Princípio da utilidade: de regra, todo ato levado a inscrição objetiva algum efeito. Se um registro ou averbação for manifestamente inócuo, uma demasia, uma inoperância, não deve ter acesso a qualquer órgão registral, porque se trata de uma inutilidade. E não é essa a função do sistema”.

### ***Legitimidade para anotação***

A pretensão para anotação, quando mediante requerimento, cabe a quem tem interesse jurídico no ato. Vale dizer, numa cessão, a qualquer das partes a quem a situação jurídica aproveite, na forma entre elas estipulada. Se há beneficiários do ato registral, por exemplo, aquele a quem remessas de royalties devam ser efetuadas de acordo com o contrato, é de se entender que também eles caberá a pretensão registral, se o instrumento a isso não se opuser.

Assim, não obstante os efeitos do instrumento base da anotação, há pretensão registral que não se funda na patente, mas nos direitos oriundos do negócio jurídico subjacente. Engana-se, no pertinente, o pronunciamento do INPI transcrito sob o artigo anterior.

Efetuada o ato registral, em face do efeito *erga omnes* que dele resulta, terceiros podem ter legitimidade para contestá-lo<sup>211</sup>, independentemente do mérito da patenteabilidade em si.

### *Deferimento da anotação*

A anotação dos art. 59-61 da Lei não será ato passivo, ou seja, aquele em que a autarquia apenas recebe a pretensão e dá ciência dela ao público. Caberá ao INPI examinar a substância do ato, ainda que estritamente quanto a sua legalidade. Ao receber uma cessão, não lhe caberá perquirir ou substituir-se à vontade das partes, mas verificar se o instrumento é capaz de produzir o efeito específico que visa obter perante a autarquia, qual seja, no caso, transferir subjetivamente o título.

Assim, a anotação pode ser deferida, ou não. Não o sendo, cabe aqui o disposto no art. 138, não havendo nenhuma razão para limitar o dispositivo às marcas:

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

I - indeferir anotação de cessão;

Na lei vigente, não consta nenhum artigo prevendo literalmente a possibilidade de solicitação do cancelamento da anotação por algum defeito ou erro na mesma. Prevê-se apenas o recurso contra a negativa de transferência:

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

I - indeferir anotação de cessão;

II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

No entanto, diz o art. 212 da Lei:

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

---

211 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, § 1.941, tratando do CPI/45, mas transcendendo o texto da norma ordinária então em vigor: "Se a anotação é inexata, tem qualquer interessado a pretensão à retificação do Registro. (...) Nem sempre a retificação é cancelativa da anotação. Sempre que a anotação não exprime a verdade pode ser retificada, no que não é exata. A retificação, inclusive a cancelativa, ainda que tenha havido recurso administrativo, pode ser apreciada judicialmente, com invocação do art. 141, § 49, da Constituição de 1946; e a retificação pode ser pedida em ação judicial, ainda em embargos de terceiro senhor e possuidor, opostos em ação executiva de cognição antecipada ou em ação executiva de sentença."

§ 1º. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. (...)

Assim, não obstante a falta de previsão literal, também caberá recurso do ato administrativo que admitir anotação. O sistema recursal do atual Código é de caráter genérico, e não mais casuístico como antes<sup>212</sup>.

### *Precedentes Judiciais*

“Propriedade industrial. Formulado, pelo interessado requerimento de declaração de caducidade de registro de marca, nos termos do art. 94 do código de propriedade industrial, não cabe se transferir esse registro a terceiro. Inviabilidade da anotação da transferência do registro a terceiro. Razoável inteligência do art.94 e seu parag. Único, do citado código. Por outro lado, o art.88 e seu par-1., do mencionado diploma, não foram questionados” STF, 2ª Turma, Min. Djaci Falção, RE 98080, 06.09.1983.

“Propriedade industrial marca – titularidade – transferência – A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1. do código da propriedade industrial. Caducidade - requerimento a circunstancia de haver sido requerida a declaração de caducidade não constitui, por si, causa obstativa da transferência de titularidade de marca” STJ, 3ª Turma, Ministro Eduardo Ribeiro, REsp 36102, DJ 28.03.1994.

“COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CESSÃO DE MARCAS EM SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA. PODERES DE GESTÃO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ATO DOLOSO. NULIDADE. Ação de rito ordinário, em autos distribuídos por dependência aos da Medida Cautelar Nº 95.20403-7, proposta com o objeto a declaração de nulidade da anotação de transferência de suas marcas, pelo 1º réu, Yoshimi Morizono, em favor da 2ª ré, DM Ind. Farmacêutica Ltda, e procedida pela autarquia. A Sociedade por cota limitada é sociedade de pessoas, não sendo permitida a alienação de bens sociais sem o consentimento de todos os sócios. Os poderes de gestão não incluem alienação ou cessão de bens sociais a este fim não destinados. A gerência societária é limitada ao contrato e à lei, sendo nulo praticado sem poder para tal, posto que contrário ao objeto social. O dolo no ato gerencial tem o condão de retirar do

---

212 Dannemann, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Renovar, p.455.

administrador o poder de agir independentemente do consentimento dos outros sócios, anulando o ato já praticado, a teor do art. 1383 do Código Civil. - Sentença mantida. - Remessa provida.” TRF-2, 1ª Turma, Des. Ricardo Regueira, AC 189687 99.02.00306-0, DJ 12.03.2001.

“Processual civil: agravo de instrumento objetivando suspensão dos efeitos do pedido de anotação da transferência de titularidade de registro, em ação ordinária que versa sobre eventual nulidade do ato administrativo, através do qual, em procedimento de caducidade (artigo 94 e par. Único, do Código De Propriedade Industrial, lei 5772/71), foi mantida a vigência do registro, referentes à marca mista “itambé”. (...) Pelo art. 87, da lei 5772/71, a propriedade da marca pode ser transferida. A regra, pois, é esta. No caso, a transferência, da marca “itambé”, foi deferida pelo INPI - fls. 49/50-. Emanando do INPI o ato translaticio da marca, autarquia federal, pessoal jurídica de direito público interno, o mesmo tem a seu favor a presunção de legitimidade que só deve ser afastada ante prova inequívoca que evidencie vício que o torne ilegal ou ilegítimo. No caso, a r. Decisão agravada não contém motivação que conduza a tal resultado, conforme, aliás, exigência expressa contida no art. 92, do mesmo diploma. Logo, deve permanecer a transferência, que é a regra, até a decisão final no procedimento ordinário em curso, tendente a anular a marca. III -recurso conhecido e provido, nos termos do voto condutor” TRF-2, 3ª Turma, Des. Arnaldo Lima, AI 97.02.32154-9, DJ 17.11.1998.

“Administrativo - propriedade industrial - marca “land rover” - caducidade - alterações no nome da empresa beneficiária do registro - o fato de terem sido deferidas anotações no registro, enquanto pendente, em sede administrativa, a discussão a respeito da caducidade, não representa qualquer irregularidade ou desrespeito às normas de direito marcário - a caducidade só produz efeitos quando declarada em definitivo” TRF-2, 1ª Turma, Des. Frederico Gueiros, AI 94.02.01411-0, DJ 06.06.1995.

“Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AMS 71138 2007.51.01.800906-6, J. 28.04.2009.

“A segunda questão diz respeito à efetiva cessão perante o INPI, pois, sabidamente, vigora na propriedade industrial o princípio da formalidade ou da

proteção não-automática. Quer isso dizer que o registro tem efeito constitutivo do direito. A proteção só inicia a partir do depósito, diferentemente, por exemplo, do que ocorre nos direitos autorais, onde vigora o princípio da informalidade ou da proteção automática, significando isso que o registro tem efeito meramente declarativo (Lei 9.610/98, arts. 18 e 19). Ora, se o registro da Patente é constitutivo do direito, diferente não pode ser, e não é, relativamente à cessão. Por isso mesmo, diz o art. 60 da Lei: “As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.” Como a BASF ainda não providenciou, no Brasil, a cessão da Patente que invoca, junto ao INPI, pelo menos não há prova nem invocação alguma é feita em tal sentido, a alegada compra, mesmo que se dispense a celebração de contrato específico, é ineficaz face a terceiros (*rectius*, autores-agravantes). Se ainda não constituiu o direito como cessionária, direito algum há, e por decorrência, em princípio, destituídas de amparo legal a verdadeira “máquina de pressão” montada, com avisos, advertências, ameaças, notificações, etc. “Ademais, se o direito é constituído pela formal cessão junto ao INPI, desimporta o eventual conhecimento dos orizicultores de que a BASF comprou os direitos relativos à Patente registrada em nome da norte-americana Cyanamid. Enquanto não oficializada no INPI, a cessão, face a eles, como terceiros, é ineficaz” TJRS, 1ª Câmara Cível, Des. Irineu Mariani, AI Nº 70021344197, J. 12.12. 2007.

### **[B] DA CESSÃO, FAZENDO CONSTAR A QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO CESSIONÁRIO**

Vide os comentários ao art. 58. O enunciado relativo à qualificação chega a ser tautológico, tendo em vista que o intuito do registro público é dar cognoscibilidade pública e solene sobre a titularidade (seja do depósito ou direito concedido).

### **[C] DE QUALQUER LIMITAÇÃO OU ÔNUS QUE RECAIA SOBRE O PEDIDO OU A PATENTE**

Segundo a presente lei, cabe anotação de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre pedido ou patente, produzindo efeitos em face de terceiros quando de sua publicação.<sup>213</sup>

213 Art. 59, II e 60.

A regra não é restritiva: sob este inciso recaem quaisquer limitações singulares ao privilégio (por exemplo, as apostilas ao reivindicado, na forma do art. 46-48), como também outros ônus reais ou de outra natureza<sup>214</sup>. Há algum entendimento judicial no sentido de que decisões de tribunais estaduais determinando restrições ao registro deveriam ser objeto de anotação pelo INPI.

### *Penhora, penhor, usufruto, etc*

Validando a empenha e penhorabilidade de patentes, Pontes de Miranda<sup>215</sup> assim comenta:

PENHOR - O direito real de exploração (= a patente, elipticamente) é empenhável. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicação da soma garantida, o nome do outorgado, título e data. Para efeitos em relação a terceiros, tem de ser feita a anotação (...).

Pode dar-se que o penhor esteja incluído no penhor do fundo de empresa, ou de algum patrimônio; mas, para que tal ocorra, é preciso que conste do negócio jurídico, porque o título do estabelecimento e a clientela se entendem inclusos, não as patentes de invenção e as demais patentes. ...

Penhora e execução forçada de patente

1. PENHORA. -- A patente é penhorável, salvo se há cláusula de impenhorabilidade, ou se resulta ser impenhorável em virtude de lei. Penhorável também é o direito de usufruto, o direito oriundo de licença voluntária ou obrigatória. Se já foi pedida a patente, o direito formativo gerador é nenhorável

Tem se tornado corriqueira a utilização dos ativos intangíveis como direitos reais de garantia visando a obtenção de crédito mais barato (logo, com menor risco ao credor). Para tanto a consulta ao registro público (*in casu* o INPI) exige a atualização constante dos dados para a aferição das condições do negócio jurídico pertinente.

214 Quanto a esses, vide PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, op. cit., §§ 1946-1950.

215 § 1.945 e 1.948.

### *Doutrina relevante*

Vide TPI2010, vol. I, Cap. I. [ 8 ] § 1. 8. - Uso de bens da Propriedade Intelectual como garantia.

#### **[D] DAS ALTERAÇÕES DE NOME, SEDE OU ENDEREÇO DO DEPOSITANTE OU TITULAR**

A anotação de elementos caracterizadores do titular será levada à anotação perante o INPI, apenas para que se zele da veracidade de tais dados. Aqui uma das preocupações do legislador é com a rastreabilidade e sindicabilidade dos atos do titular do direito de propriedade intelectual. Assim se evita, por exemplo, fugas às citações nas lides pertinentes.

Atente-se que há possíveis modificações subjetivas da titularidade que não se confundem com a cessão ou a adjudicação, como na hipótese de incorporação societária.



# Art. 60 Produção de Efeitos e Terceiros

## DIREITO ANTERIOR

### CPI 1971

Art. 27. § 1º A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação.

### [A] EFEITO EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Mesmo antes do INPI promover a anotação de uma eventual cessão de direitos, entre os contraentes tal vigor já se operou com a firmatura do pacto. No entanto, como a ciência de terceiros interessados restaria prejudicada pela simples operação contratual, a Lei bem resguardou o direito dos primeiros ao exigir a devida publicidade como pressuposto de oponibilidade.

Aqui se aplica o regime dos direitos reais, tal como posto no 1.225 do Código Civil. Entretanto, enquanto a Lei Civil trata dos Direitos Reais incidentes sobre os *bens civis* (logo com maior espaço à autonomia privada), aqui a Lei versa sobre as titularidades atinentes aos bens de produção (o que atrai maior rigor e regulação estatal).

Para as partes ou àqueles diretamente vinculados aos ato jurídico subjacente, o ato ou negócio jurídico, e segundo seus termos, faz surgir a pretensão à anotação perante a autoridade registral. Tal pretensão não decorre da titularidade da patente ou registro de desenho industrial, mas nasce dos fatos jurídicos translativos ou modificativos.

Terceiros serão aqui todos aqueles que (por raciocínio excludente) não sejam partes no negócio ou diretamente vinculados ao ato jurídico que deu origem à pretensão de anotação. Assim, o fisco, em face de suas exações; o réu, em face do exercício da ação, e assim por diante.

Ventile-se que a expansão do arquétipo da boa-fé objetiva serve para expandir a responsabilidade dos concorrentes no tocante à ciência do que acon-

tece no mercado relevante. Com a morosidade do INPI em promover as anotações e averbações pertinentes, nada veda que o interessado eventualmente notifique o terceiro sobre a anotação *em curso*.

Note-se que o efeito não é só *ad publicitatem tantum*, mas, conforme o caso, constitutivo de direitos. Nos casos em que se transladam direitos ou constituem limitações e ônus, é pela publicação da anotação que se tem o efeito pretendido. Trata-se do sistema atributivo de direitos tanto para a concessão, quanto para as vicissitudes junto ao registro público. Não é que a notícia do efeito se dê a partir da publicação – o efeito jurídico mesmo só existe a partir do ato de publicação.

Portanto, enquanto os efeitos endógenos se dão, *v.g.*, com o ato negocial privado (a cessão onerosa), para jungir a eficácia exógena precisa-se do ato administrativo.

### **[B] A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO**

Veja-se que não é da simples lavratura do ato registral que decorrem os efeitos previstos nesta Lei. Divergindo mesmo do sistema registral imobiliário, os *efeitos* do ato perante terceiros (e, em especial, os efeitos *erga omnes*, por exemplo, da translação da exclusiva) se constituem da publicação do respectivo ato na imprensa oficial própria. Mesmo uma certidão emitida pela autoridade registral, antes de tal momento não configuraria os efeitos pertinentes.

De outro lado, há que se mitigar eventual entrave burocrático quando todos os requisitos legais já tiverem sido preenchidos (no que depende do interessado, parte privada), mas o Ente público estiver retardando a prática da anotação, ou de sua publicação. Questões sensíveis como a remessa de royalties, por exemplo, não deve ser atravancada pela mora irrazoável da Administração.

### ***Precedentes Judiciais***

## Efeitos da anotação

“Transferência de Patentes - Efeitos da cessão entre as partes só produz seus efeitos em relação a terceiros depois de anotada no INPI (Art.27 § 1o) e publicada na RPI (Revista de Propriedade Industrial. Cessão de direitos relativos a um mesmo invento a empresas não pertencentes a um mesmo grupo por dois inventores.Fatos que estão sendo objetos de apreciação e pedido de reconhecimento da titularidade de um dos inventores e nulidade de uma das cessões efetuada por parte de um dos réus em ação própria perante a Justiça Federal. Pedidos de Transferências não publicados nos termos da lei em vigor - Litigantes em igualdade de condições. Princípio da anterioridade do depósito a vigorar. Pedido formulado por quem se apresentou como inventor perante o INPI em 8.05.89. Ação Procedente para declarar possa a autora continuar explorando o objeto da patente de Modelo e Utilidade da qual é titular, até solução do litígio, sem que com este procedimento constitua violação aos direitos dos réus. Cerceamento de Defesa. Inexistente. Produção de Prova pericial. Desnecessidade. Anulação de Patente - Objeto de discussão na Justiça Federal. Recurso Desprovido” TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Des. Julio Vidal, AC 041.087-4/0, J. 07.10.1998.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO - Pretensão de proibição de produção e comercialização de tipo de parafuso denominado “pitão”. Alegação de ser o detentor da patente por transferência de anterior proprietário, detentor da patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI - Extinção do feito sem julgamento de mérito. Ilegitimidade ativa ‘ad causam “-” Art. 267, Inciso VI, do Código de Processo Civil - Ausência de comprovação de cessão ou transferência da patente junto ao órgão regulamentador e falta de demonstração de publicação do ato junto ao INPI - Correção - Sentença mantida - Apelação improvida” TJPR, 14ª Câmara Cível, J.C. Luiz A. Barry, AC 0261.463-3, J. 28.09.2005.

“A primeira diz respeito à formalização da cessão da mencionada Patente, uma vez que, conforme os arts. 58-9 da Lei 9.279/96, é necessário haja contrato de cessão. DENIS BORGES BARBOSA comenta que a cessão de patente pressupõe um contrato de cessão pelo qual ocorre “a mudança do titular dos direitos sobre a patente”, e como o Código da Propriedade Industrial não define o regime jurídico, prossegue ele dizendo que a doutrina remete a regulação ao Código Civil, “aplicando-lhe o regime geral das cessões de crédito; subsidiariamente as disposições relativas à compra e venda ou da doação.” (Uma Introdução à PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 1049). No caso, não houve um contrato de cessão da norte-americana Cyanamid para a BASF, tendo por

objeto os direitos da Patente nº 9202950-7. Pelo quanto se deduz, a BASF tem-na inserida no - digamos - pacote dos ativos do agronegócio. A segunda questão diz respeito à efetiva cessão perante o INPI, pois, sabidamente, vigora na propriedade industrial o princípio da formalidade ou da proteção não-automática. Quer isso dizer que o registro tem efeito constitutivo do direito. A proteção só inicia a partir do depósito, diferentemente, por exemplo, do que ocorre nos direitos autorais, onde vigora o princípio da informalidade ou da proteção automática, significando isso que o registro tem efeito meramente declarativo (Lei 9.610/98, arts. 18 e 19). Ora, se o registro da Patente é constitutivo do direito, diferente não pode ser, e não é, relativamente à cessão. Por isso mesmo, diz o art. 60 da Lei: “As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.” Como a BASF ainda não providenciou, no Brasil, a cessão da Patente que invoca, junto ao INPI, pelo menos não há prova nem invocação alguma é feita em tal sentido, a alegada compra, mesmo que se dispense a celebração de contrato específico, é ineficaz face a terceiros (*rectius*, *autores-agravantes*). Se ainda não constituiu o direito como cessionária, direito algum há, e por decorrência, em princípio, destituídas de amparo legal a verdadeira “máquina de pressão” montada, com avisos, advertências, ameaças, notificações, etc. Ademais, se o direito é constituído pela formal cessão junto ao INPI, desimporta o eventual conhecimento dos orizicultores de que a BASF comprou os direitos relativos à Patente registrada em nome da norte-americana Cyanamid. Enquanto não oficializada no INPI, a cessão, face a eles, como terceiros, é ineficaz” TJRS, 1ª Câmara Cível, Des. Irineu Mariani, AI 70021344197, J. 12.12.2007.

## Restrições impostas pela justiça estadual

“ADMINISTRATIVO. CONTRAFAÇÃO DE MARCA NOMINATIVA MISTA. MATÉRIA DISCUTIDA NA JUSTIÇA ESTADUAL. INPI. DEVER LEGAL DE PROMOVER A ANOTAÇÃO DE ÔNUS OU LIMITAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE REGISTRO. ART. 136, II, DA LEI nº 9.279/96. [Manifestação do MPF incorporadas na decisão judicial] Considerando que a existência ou não de contrafação constitui matéria que está sendo corretamente discutida no âmbito da Justiça Estadual, não pode o INPI, ente administrativo que é, ficar alheio às decisões jurisdicionais naquela esfera proferidas, devendo observar, nos seus procedimentos internos de registro, as decisões judiciais sobre a possibilidade ou não de utilização de certa marca, ainda que não tenha sido parte naquele processo.(...) Com efeito, quando duas empresas controvertem sobre a possibilidade de utilização de determinada marca, a jurisprudência não visualiza, nessa situação, qualquer interesse jurídico por parte do INPI.

Por essa razão, em princípio, a Justiça Estadual é a competente para dirimir a controvérsia a respeito de violação de direito autoral. (...) Ora, o INPI é um órgão administrativo que, na ausência de qualquer discussão ou comando judicial, deve apreciar a legalidade de determinadas marcas para fins de deferir ou não o respectivo registro. Entretanto, quando essa discussão é jurisdicionalizada – o que ocorre, como regra, na Justiça Estadual –, não tem o INPI interesse judicial em participar dessa relação processual, pois não lhe cabe defender determinada posição a respeito da existência ou não de contrafação, como se fosse direito seu. Assim, no que se refere aos presentes autos, verifica-se que o INPI não tem legitimidade para fazer a defesa da tese de que os cachorros utilizados pelas empresas são distintos. O interesse jurídico, para tanto, recai exclusivamente sobre a empresa que pretende utilizar determinada marca. Tanto isso é verdade que, no processo que aqui se trata, a demanda em que se discute a existência ou não da contrafação apontada tramita na Justiça Estadual, devendo lá ser dirimida, definitivamente. Nesse contexto, considerando que a existência ou não de contrafação constitui matéria que está sendo corretamente discutida no âmbito da Justiça Estadual, não pode o INPI, ente administrativo que é, ficar alheio às decisões jurisdicionais naquela esfera proferidas, devendo observar, nos seus procedimentos internos de registro, as decisões judiciais sobre a possibilidade ou não de utilização de certa marca, ainda que não tenha sido parte naquele processo. Tal decorre, aliás, de disposição contida na Lei nº 9.279/96, a qual, em seu artigo 136, inciso II, determina que o INPI anotará qualquer limitação ou ônus que recair sobre o pedido ou o registro. (...) Ora, o comando legal em questão é imperativo, obrigando o INPI a promover a anotação de ônus ou limitação sobre o pedido de registro. E a existência de ação judicial, em que se discute a possibilidade ou não de uma empresa utilizar determinado sinal gráfico como marca, sem dúvida alguma constitui limitação que precisa ser averbada no procedimento de registro, o qual deveria, nessas circunstâncias, permanecer suspenso até decisão jurisdicional definitiva. Tudo ao contrário do que fez o INPI nestes autos, como se antevê da prova juntada. De fato, no caso concreto, longe de suspender o procedimento de registro da marca “Skeepy”, levado a efeito pela empresa Via Urbana Modas Confecções Ltda ME, e que se encontrava em curso quando do deferimento da tutela antecipada em favor da empresa Edson Tiemann ME pela 3ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC, reconhecendo a contrafação apontada, cuidou o INPI de apressar a sua conclusão, deferindo o registro requerido. Imperativo reconhecer-se, pois, a necessidade de cancelamento do registro da marca “Skeepy” deferido pelo INPI em favor da empresa Via Urbana Modas Confecções Ltda ME. E nem se diga, porque beiraria o absurdo, que o INPI, por não ser parte do processo que tramita perante a Justiça Estadual, não precisa observar o conteúdo de decisões jurisdicionais dela

provenientes, uma vez que o ordenamento jurídico convive com situações em que certos sujeitos são atingidos por determinado comando judicial, de maneira meramente reflexa, mesmo sem terem sido partes na relação jurídico-processual que lhe deu origem” TRF-4, 3ª Turma, Des. João Pedro Gebran Neto, AC 0002666-41.2009.404.7200/SC, J. 08.02.2011.

# Capítulo VIII

## Das Licenças

### Seção I

#### Da Licença Voluntária

#### Art. 61 - Licença Voluntária

**Art. 61.** O titular de patente ou o depositante [a] poderá celebrar contrato de licença para exploração [b].

**Parágrafo único -** O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente [c].

#### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Art. 28 - O titular de privilégio depositado ou concedido, seus herdeiros ou sucessores, poderão conceder licença para sua exploração.

Art. 29. A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio bem como referência ao número e ao título do pedido ou da patente.

§ 1.º A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

§ 2.º A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do produto de que trata a licença bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação.

§ 3.º Nos termos e para os efeitos deste Código pertencerão ao licenciado os direitos sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos no produto ou no processo.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

TRIPs ART.28

(...) 2 - Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

### [A] O TITULAR DE PATENTE OU O DEPOSITANTE

A Lei prevê a possibilidade de licença tanto em relação aos direitos relativos à patente concedida (D3) quanto ao pedido de patente (D2). Como, sob o art. 44, a compensabilidade retroage “inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente” (desde que pertinente ao regime do art. 40 *caput*), torna-se pertinente a licença que cobre esse período, devendo-se observar todas as peculiaridades de tal artigo.

### [B] CONTRATO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO

Pela licença, o titular se vincula perante a outra parte a não exercer contra ela seus direitos de interdição, sob os termos do negócio jurídico ajustado. Não ocorre, como sob o art. 58, uma transferência da titularidade – nem do todo nem de parte da exclusiva. Ao contrário, o titular pode, através da licença, exercer uma das faculdades do privilégio, que é a de, mediante a exploração por terceiros, obter os frutos de seu direito – se a licença é remunerada, ou de outra forma implica em vantagem econômica.

Não se entenda, porém, que a licença será necessariamente remunerada. Poderá sê-lo, ou não; em qualquer caso, será “licença” para os efeitos deste art. 61. A definição desse contrato está na lei: é o acordo de vontades pelo qual o titular da patente (ou do pedido) autoriza sua exploração por terceiros. A lei explicita ser um “contrato”, afiliando-se assim nosso direito legislado a essa opção<sup>216</sup>.

É preciso se atentar que a função social da propriedade (de um bem de produção) pode ser atingida diretamente pelo proprietário ou por terceiro. *In casu*, é socialmente relevante que o direito de interdição não seja utilizado ape-

---

216 Para uma discussão do tema, vide Patterson, Mark R., Must Licenses Be Contracts? Consent and Notice in Intellectual Property (February 23, 2012). Fordham University School of Law Working Paper. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2009934> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2009934>

nas para cercear, mas também para estimular a circulação econômica. Tal cuida de modo de evitar eventual licença compulsória e até, ulterior, caducidade do direito, acaso o titular não deseje explorar, diretamente, o bem imaterial.

Aliás, não é incomum que um sujeito de direito estrangeiro, ignorando as minúcias mercantis de cada região do país, prefira contar com parceiros locais para não sofrer com suas assimetrias informacionais (v.g. de distribuição), licenciando individualmente tais contratados.

Definindo assim a licença de patentes, a lei pouco mais faz. Os dispositivos dos art. 62 e 63 apenas regulam os efeitos da licença perante terceiros e estipulam a regra que, no caso de patentes, inverte a regra geral das benfeitorias. Assim, o que mais preenche o conteúdo dos direitos e obrigações de uma licença?

Há aqui uma premissa basilar para que a licença engendre seus regulares efeitos: (a) que a patente esteja em vigor (não há como se licenciar conteúdo em domínio público pois faltaria causa ao negócio jurídico); (b) que o ato administrativo concessório seja válido (sob pena de incidência dos efeitos de um vício redibitório); e (c) que o licenciante tenha tais poderes (não cuide de *non domino*).

Também merece especial cuidado junto ao CADE potenciais efeitos anticompetitivos de determinados tipos de licenças tecnológicas, eis que podem catalisar processos de aglutinação de poder econômico e, destarte, de *Market power*. Poucas partes têm o cuidado de apurar junto à agência reguladora se o contrato de licença gera, ou não, lícita concentração do poder mercantil. Nada obsta, também, o INPI apurando os riscos havidos na anotação de um contrato de licença num mercado oligopolizado de oficiar ao CADE, de modo que ambos laborem juntos num ato administrativo de coordenação (complexo).

### *Licença e locação de bens móveis*

Conforme certa doutrina<sup>217</sup>, a qual nos afiliamos, o direito comum ao qual se tem de valer para preencher as lacunas da Lei 9.279/96 quanto à licença voluntária serão as disposições do Código Civil quanto à locação de bens móveis. De outra monta nota-se que está-se a tratar de Direito Comercial, da boa-fé objetiva atinente

217 LEONARDOS, Luiz. O contrato de licença para exploração de privilégio de invenção e para uso de marca-Tentativa de análise jurídica. Anuário da Propriedade Industrial, Edição de 1978. Editora Previdenciária. São Paulo. Pg. 39-52.

ao direito entre partes profissionais, de modo que deva se evitar paternalismos cabíveis em outras searas (como Direito do Trabalho e Direito do Consumidor).

Por óbvio que o titular da tecnologia goza, em geral, de mais *poderes* advindos do seu controle acerca da utência do bem imaterial. De outro lado, há farta regulação que previne uma autonomia privada mais ampla (como as limitações de royalties), e se se tratar de um mercado monopsômico, aonde o licenciado é uma macro-empresa, talvez o poder do “monopolista” não seja tão considerável assim.

No tocante à incidência tributária sobre os pagamentos oriundos das licenças voluntárias, chegou a haver entendimento assentado segundo o qual tais negócios jurídicos seriam sujeitos à mesma tributação imposta à locações de bens móveis (isto é, o ISSQN municipal) até a solidificação dos julgados do STF no sentido de que, em tais locações, não incidia o tributo local.

A importância de tal evocação do direito comum, como norma subsidiária, é de que, salvo a hipótese de preceitos de ordem pública, de caráter inafastável, a licença será ou regulada no contrato, assim sendo, pela minúcia da vontade das partes, ou pela integração tácita das regras e princípios do Código Civil. Nem sempre as partes estarão atentas para esse resultado da ordem jurídica, ao pactuarem a autorização para a exploração de uma patente.

É importante frisar que se deve ter uma redação minuciosa quanto as cláusulas contratuais incidentes, pois, por exemplo, a exclusividade da licença não é presumida. Aliás, num ordenamento econômico pautada pela livre concorrência e iniciativa (ainda que dentro do mesmo paradigma tecnológico), a ausência de exclusividade (e portanto a pro-competitividade) é que se pressupõe.

## ***Precedentes Judiciais***

### **Natureza da licença e conteúdo do respectivo direito**

“Desta forma, conforme afirmado pelo magistrado, não há como licenciar patentes, cujos prazos de vigência já haviam expirado antes mesmo da celebração do contrato (em 2005), assim como também antes da própria data de averbação no INPI (em 2007). Por fim, saliente-se que não procede o argumento da empresa-

-apelante no sentido de que tem o direito de sublicenciar tais patentes a terceiros e de cobrar *royalties* pelo prazo em que as patentes estiveram em vigor, estando o contrato devidamente averbado até 31/3/2006. Na realidade, as patentes *pipeline* PP 1101069-0 e PP 1101070-3 já haviam expirado em 2003, ou seja, antes mesmo da data do início da validade do contrato (31/3/2006 - fls. 148 e 152). Ademais, verifica-se que a empresa-apelante celebrou o contrato de licenciamento com a empresa Monsanto Company em 08/7/2005 (fls. 101/139 - contrato traduzido), momento no qual as patentes em questão já haviam sido extintas em 2003. Assim, se a apelante tinha a expectativa de obter judicialmente eventual prorrogação do prazo de validade das patentes (fato que não ocorreu), certamente assumiu o risco ao assinar o contrato de licenciamento” TRF-2, 1ª Turma Especializada, voto vista Des. Abel Gomes, AC 201251010287085, DJ 17.02.2016 .

“Também rejeito a preliminar de ilegitimidade da recorrida L. para figurar no pólo ativo da ação, considerando que, de acordo com a documentação carreada aos autos, evidenciado está que aludida primeira apelada não concedeu qualquer licença de exclusividade à empresa C., autorizando-a, tão-somente, a explorar os direitos decorrentes da patente registrada. Veja-se que, em tal situação, não se vislumbra transferência dos direitos decorrentes do registro da patente, mas apenas obrigações e direitos alusivos à exploração. Dessa forma, e segundo o disposto nos arts. 41 e 44 da Lei nº 9.279/96, assiste à Apelada o direito de impedir que terceiros explorem sua patente, e de pedir a indenização cabível decorrente da sua violação, tanto mais quando a apelada não demonstrou estivesse autorizada por qualquer das empresas detentoras do direito em questão, L. ou C. (...)Observa-se também de tal instrumento, que a empresa L. comprometeu-se a conceder “LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTE” PI 9202624, e não cessão de direitos, como alega a ré, fl. 1264, o que, em sede de propriedade industrial, gera consequências bem diversas. A licença não transfere a propriedade industrial, ela permite apenas o uso do privilégio ou do registro por terceiros, ou seja, a propriedade industrial continua de titularidade do licenciante” TJDFT, 3ª Turma Cível, Des. Vera Andriighi, Proc. 1998.01.1.012867-9, DJ 01.09.2003.

“Direito comercial e direito processual civil. Licença de patente. Pagamento de royalties . Ausência de interesse do INPI. Disputa entre particulares a respeito de cláusulas contratuais referentes ao pagamento. Alegação de onerosidade excessiva. Teoria da imprevisão e cláusula *rebus sic stantibus*. I - A competência da Justiça Federal se firma somente naqueles casos em que a União, suas autarquias ou suas fundações efetivamente participem como autoras, rés, assistentes ou oponentes (CF, art. 109). II - Na ação em que se

discute apenas o pagamento do valor da remuneração pelo uso da patente, relação de interesse estritamente privado, não é necessária a intervenção do INPI, razão pela qual é competente para o julgamento do feito a Justiça Estadual” STJ, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti REsp 1.046.324, J. 14.09.2010.

“Não acolho a pretensão da autora para exclusão da ré Monsanto Technology, LLC. A Monsanto do Brasil Ltda. é a empresa licenciada em relação aos direitos que pertencem à empresa americana Monsanto Technology, LLC. Na verdade, não possui a ré nominada pela autora o direito em relação à patente, mas é parte porque é quem tratou dos valores que são pagos. Pela Teoria da Aparência deveria mesmo a Monsanto do Brasil integrar a lide, mas a legitimidade da empresa americana ocorre porque titular de eventual crédito em relação às patentes. Não há ilegitimidade passiva, portanto” TJRS, 16ª Câmara Cível, Des. Helena Cunha AC 70017713181, J. 28.03.2007.

“Além disso, sequer a titularidade sobre o produto em litígio restou demonstrada até este momento, na medida em que, conforme extraio dos documentos colacionados às fls. 141/149 e 518/525, ao que tudo indica, os autores/agravantes concederam a uma terceira empresa a licença exclusiva para a exploração da patente em discussão. Transcrevo, a respeito, porque analisou com rara proficiência e argúcia a questão envolvendo as partes, o despacho prolatado, no juízo de admissibilidade (fls. 272/277), pelo culto Desembargador Alcides Aguiar: “Cumpro, inicialmente, examinar da vigência ou não do contrato celebrado entre as partes e se os pedidos formulados pelos agravantes são tuteláveis via ação cominatória. Primeiro mister se faz, para a análise do pacto firmado entre partes, saber a natureza da relação jurídica estabelecida entre si, os elementos deste tipo de avença e a forma. “A respeito desses temas, ensina Luiz Guilherme de A. V. Loureiro, na obra denominada A Lei da Propriedade Industrial Comentada - Lei n.9.279, de 14 de maio de 1996, São Paulo, LEJUS, 1999: “O contrato de licença é a convenção pela qual o detentor da patente autoriza a outra parte no contrato (licenciado) a explorar a invenção objeto da patente, nos termos e por um prazo definidos pelo contrato, geralmente mediante uma contraprestação em dinheiro. “(...) “... a doutrina e a jurisprudência estrangeiras consideram que tal contrato tem a mesma natureza do contrato de locação e aplicam as regras do Código Civil a ele inerentes. No caso de contrato gratuito, tem a mesma natureza do comodato. “A licença voluntária pode ser simples ou exclusiva. É simples quando o titular da patente é livre para conceder outras licenças. É exclusiva quando ele está proibido de consentir outras licenças. A exclusividade da licença não impede o titular de explorar a patente em concorrência com o licenciado, salvo cláusula em contrário. “O licenciado, se assim for previsto no contrato, pode agir em defesa da patente como por exemplo para evitar contrafação (art. 61, parágrafo único). Ele tanto pode assistir o titular da patente

numa ação judicial dessa natureza, quanto pode propor a ação no de inércia do titular da patente. “Da mesma forma que os contratos congêneres, a licença pressupõe partes capazes, objeto, prazo e, geralmente, remuneração. “No que se refere ao concedente da licença, deve ser ele proprietário da patente, sob pena de nulidade do contrato de licença. Se a patente for declarada nula ou se o concedente vier a perdê-la para um terceiro em uma ação de reivindicação, o contrato de licença é considerado nulo uma vez que concluído a non domino. “Quanto ao objeto, o contrato de licença pode ter por objeto um simples pedido de patente ou uma patente já concedida (art. 61). O que importa é a existência do objeto, a falta implica na nulidade do contrato.’ (fls. 138/139) ‘Na espécie, as partes celebraram um ‘Contrato de Licença de Exploração de Patente’ (fls. 192/196), no qual a agravante concedeu autorização e licença exclusiva à agravada para a exploração da patente de invenção brasileira PI 9202624, de 7.7.92, intitulada ‘Equipamento Controlador de Chamadas Entrantes e do Terminal Telefônico do Usuário’. ‘Saliente-se que na Cláusula Segunda e no Parágrafo único da Cláusula terceira consignou-se: “(...) Parágrafo Primeiro - apesar do caráter de exclusividade do presente contrato, a LICENCIADA declara ter conhecimento de que a LICENCIANTE concedeu no passado, licença exclusiva para exploração da patente objeto do presente, às empresas INTELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA inscrita no CGC/mf sob nº 01653129/0001-61 e CITATEL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CGC/MF sob n. 00629498/0001-61, encontrando-se atualmente tais licenças sob as seguintes situações: “a) O contrato firmado com a empresa INTELCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA foi efetuado em regime particular, não tendo sido averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Referida empresa, entretanto, já foi devidamente notificada pela LICENCIANTE sobre sua decisão em rescindir o contrato em questão. “b) O contrato firmado com a empresa CITATEL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, foi objeto de processo de averbação junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob n. 970668, oficialmente aprovado em 30.12.97 por publicação na Revista da Propriedade Industrial n. 1410 e cancelado oficialmente em 31.03.97 por publicação na Revista da Propriedade Industrial n. 1423, sendo que a referida empresa foi devidamente notificada pela LICENCIANTE sobre sua decisão em rescindir o contrato em questão.’ (fl. 192) “(...) “Parágrafo Único - A manutenção da validade do presente contrato é condicionado à regular situação da patente envolvida.’ (fl. 193) (gf) ‘Posteriormente, a agravada, via notificação extrajudicial, interpelou a recorrente em três oportunidades, pelas seguintes razões: “Após a assinatura do contrato em questão, a empresa CITATEL COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA interpôs mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo Sr. Diretor de Transferência e Tecnologia do INPI que expediu em 15/01/98 o Comunicado n. 0050/98 cancelando o seu Certificado de Averbação com base em petição formulada pela empresa NOTIFICADA, sob o argumento de que o documento apresentado era um pré-contrato. Em decisão interlocutória o magistrado concedeu liminarmente a segurança pleiteada mantendo-se integralmente o Certificado de Averbação n. 970668/01 referente à patente em questão em nome da empresa CITATEL. “Desta forma, verifica-se que, após a concessão da liminar no mandado de segurança, os direitos relativos à patente objeto do contrato estão em nome da CITATEL. (gf). “Após esta decisão judicial, a CITATEL por duas vezes notificou extrajudicialmente a NOTIFICANTE para que a mesma cesse de produzir e comercializar os equipamentos objeto da patente cedida. “Nesta situação narrada, incide o previsto no parágrafo único da cláusula terceira do contrato firmado entre as partes uma vez que a situação atual da patente envolvida é extremamente ‘Irregular, diferentemente da época da realização do contrato. “Estando ‘irregular’ a situação da patente objeto do contrato com relação aos pactuantes, vimos pela presente notificar a suspensão do pacto, evitando-se a prorrogação de uma situação de extrema insegurança jurídica para a ‘licenciada’, ora NOTIFICANTE. “Isto posto, fica esta empresa devidamente NOTIFICADA que o contrato em questão está SUSPENSO até que seja devidamente regularizada a situação da patente objeto do mesmo.’ (fls. 197/198 - gf.) ‘Nas outras interpelações extrajudiciais, a recorrida notificou a recorrente de que ‘não possui legitimidade para efetuar qualquer tipo de cobrança em razão desta patente, nem tem poder para defendê-la, pois como dito o contrato só tem valor entre as partes, não sendo oponível a terceiros. “Somente com a reversão do mandado de segurança impetrado pela Citatel é que se dará a Intelbras legitimidade para propor ações contra todas as telefônicas e empresas que utilizam a patente. “Assim, entendemos necessário contra-notificá-lo expondo as razões citadas, esta Vossa empresa ciente da suspensão do referido contrato, sendo a cláusula citada integrante deste.’ (fl. 162). ‘Nota-se, portanto, que, em princípio, o contrato de licença continua a vigor entre os litigantes; tal conclusão se revela coerente pela ausência da extinção da obrigação contratual realizada entre as partes, já que não foi pleiteada pela agravada nas notificações extrajudiciais, conforme lhe possibilita a Cláusula oitava, item 8.3, da referida avença, nem pela agravante quando do ajuizamento da ação cominatória. ‘Destarte, não pode o julgador ficar avesso à discussão a respeito da continuidade do contrato, porque reflexos importantes lhe permeiam, uma vez que contradições insistem em perturbar o raciocínio lógico da tutela pretendida. ‘Ora, com o deferimento da liminar no mandado de segurança, impetrado contra ato do Diretor de Transferência e Tecnologia do INPI,

que manteve integralmente o Certificado de Averbação n. 970668/01, em favor da empresa Citatel Comércio, Representação e Prestação de Serviços em Telecomunicações Ltda, esta passou a deter a licença exclusiva sobre a patente objeto da lide - conforme noticiado amplamente nas supramencionadas notificações. 'Como efeito desta medida, os agravantes ficaram impossibilitados de concederem autorização a terceiros para explorarem a patente objeto da controvérsia, tendo repercussão imediata sobre o contrato celebrado entre os litigantes, que ficou, momentaneamente, sem eficácia enquanto perdurar a liminar do writ e não lhe sobrevier decisão final. 'O reflexo principal, como se percebe, é que o referido contrato de licença encontra-se temporariamente suspenso, de modo que impossível se apresenta a fabricação e comercialização pela agravada da exploração da invenção intitulada 'Equipamento Controlador de Chamadas Entrantes e do Terminal Telefônico do Usuário'; em contrapartida, indevido é o pagamento da remuneração pela licenciada ao licenciante. 'Pretendem os petionários do recurso a antecipação dos efeitos da sentença, em especial a determinação para que a ré cesse a fabricação do objeto da patente PI 9202624-9, devolvendo-lhes o software e o hardware, bem como se abstenha ela de utilizar a expressão MINI BINA e BINA DTMF, retirando todos e quaisquer materiais publicitários dos produtos, determinando, ainda, o recolhimento destes nos estabelecimentos comerciais que o vendam com as especificações da supramencionada patente. Em caso de descumprimento da ordem judicial, requer a cominação de multa de pena pecuniária no valor de R\$ 10.000,00 ao dia. 'Tal pretensão não pode ser antecipada com base no contrato de licença firmado entre os litigantes, porque ele se encontra suspenso e poderá, inclusive, ser considerado nulo no caso de o mandado de segurança ser julgado desfavoravelmente aos agravantes; mas sim, pelo direito que a Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14.5.96) confere ao titular da patente em impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza ou coloque à venda o produto. 'Deste modo, o pedido de tutela específica, para ser deferido, deveria apresentar os requisitos exigidos pela Lei de Propriedade Industrial, quais sejam, comprovar a efetiva titularidade da patente, a ausência de consentimento para a fabricação ou comercialização do produto e a existência de contrafação. 'Na espécie, em que pese estar comprovada a titularidade da patente pelos agravantes, ausentes estão as provas da falta de consentimento para a fabricação e/ou comercialização do produto patenteado e, por consequência, a contrafação. 'É que, pelo inc. IV do art. 43 da Lei n. 9.279/96, o produto fabricado e/ou colocado no mercado interno com o consentimento do titular da invenção está, em tese, salvaguardado da contrafação. 'Portanto, dúvida persistindo sobre a existência, ou não, de consentimento dos agravantes para que a agravada produzisse e/ou colocasse à venda o produto patenteado, e, se havia, o momento em que se revela a mudança dessa

atitude, de modo a propiciar à recorrida a exata conclusão da violação, não do contrato, mas da lei de propriedade industrial, a demonstrar a presença da prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, inviável se torna, desde logo, o deferimento da antecipação da tutela específica almejada” TJSC, 3ª Câmara Civil, Des. Eládio Torret Rocha, AI 2001.008096-6, DJ 31.10.2002.

“Vale com tudo isso dizer que os royalties, na situação que se apresenta, refletem somente remuneração periódica pelo uso da marca e do sistema produtivo da postulante, a qual, aliás, não deixou dúvidas a esse respeito na peça inaugural, onde em momento algum falou em prestação de serviços. E impende ressaltar ademais que, tendo sido as duplicatas protestadas por indicação, nem mesmo se sabe se são mesmo relativas a prestação de serviços, levando as certidões de protesto anexadas a crer, antes, que referem-se a venda mercantil; a apelante releva também alvitrar - nem ao menos se preocupou em trazer para os autos cópias das faturas respectivas, com os comprovantes de recepção, pela franqueada, dos ditos serviços. Ora, como bem observou a sentença, dívida por royalties que não traduzam remuneração por serviços não enseja a emissão de duplicata, modalidade de título de crédito que, como é sabido, segundo a lei que o regulamenta, deve ter por causa obrigatoriamente ou venda mercantil ou prestação de serviços” TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Erbetta Filho, AC 180.609-4/9-00, J. 15.03.2001.

## A licença pode ser exclusiva ou não exclusiva

“Avaliando toda a relação contratual acima resumida, bem como ultrapassando a redação confusa dos mencionados documentos, tem-se que a vontade expressada pelas partes contratantes, em cada um dos pactos, deixa a entender que não haveria exclusividade contratual, tanto com relação a terceiros quanto com relação à área de mercado. Não há previsão legal determinando que os pactos envolvendo cessão de direitos de propriedade industrial possuam de forma inerente uma reserva mínima de mercado. Há discussão doutrinária, mas, como os contratos intelectuais seguem as determinações do Código Civil e da Lei nº 9.279/96, o que resta convencionado entre as partes deve estar descrito no pacto. Desta feita, para a análise do caso concreto, podemos concluir os parâmetros do que foi estipulado através destes contratos” TJPR, 6ª Câmara Cível, Des. Marco Antonio de Moraes Leite, AC 632.669-8, J. 22.05.2012.

## [C] INVESTIDURA NA POSSE

Em alguns sistemas jurídicos alhures, o licenciado só terá “todos os poderes para agir em defesa da patente” no caso de licença exclusiva. Nas hipóteses de licença não exclusiva, que pode favorecer uma pluralidade infinita de agentes (v.g. uma hipótese de franquia que envolva, também, a licença de uso tecnológico), o poder de defesa da patente seria uma fonte de confusão e de incerteza quanto aos legitimados.

A solução singular da lei brasileira é de reservar os poderes de defesa àquelles a quem a licença especificamente indica, sem que se exija a natureza exclusiva, nem se proíba a concessão ao licenciado não exclusivo.

Vale notar que a concessão de poderes de defesa do direito a um terceiro, em conjunção com a utilização de um bem, especialmente tangível, são uma manifestação tradicional de existência de *posse*<sup>218</sup>. O próprio Código Civil no art. 1.196 estabeleceu que o possuidor é aquele que exerce uma das faculdades do proprietário. Logo, quem goza do direito de uso é – também – possuidor do bem imaterial.

O estabelecimento de quem poderá resguardar os interesses juridicamente relevantes em juízo é algo da esfera de autonomia privada do Licenciador que poderá minutar o negócio jurídico prevendo a centralização (mas, provavelmente, com o rateio dos custos) ou a descentralização (incutindo a corresponsabilidade dos demais possuidores).

## Precedentes Judiciais

“O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da lei n.º 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. (...) Quanto ao artigo 140, § 2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão recorrida não merece reparo. O fato é que a legislação determina a averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros” STJ, 3ª Turma, Min. Castro Filho, Resp 606.443, J. 05.02.2004.

218 Vide quanto à aplicação do instituto da posse às patentes, BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, Direito Civil da Propriedade Intelectual - o Caso da Usucapião de Patentes, Lumen Juris, 3ª Ed. 2016.

“Uma vez comprovado que o Colégio Dom Helvécio tem a propriedade das logomarcas acima referidas, é lícito ao titular desse direito firmar contrato de exclusividade sobre a utilização das logomarcas em seus uniformes escolares. Considerando que a autora da ação detinha a exclusividade sobre a utilização e fabricação dos uniformes, a ela concedida, de forma lícita, pela titular do direito em questão, vislumbra-se a sua legitimidade para combater o uso indevido de tal prerrogativa, através da via judicial” TJMG, 15ª Câmara, Des. Luciano Baeta Nunes, Processo: 2.0000.00.475421-8/000(1), DJ 25.05.2006.

“Aquele que se utiliza lícitamente de desenho industrial, para fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andriighi, REsp 466.360/SP, DJ 20.11.2003.

“O contrato de licença para uso de marca notória ou de renome internacional (“Nintendo”, “Nes” e Super Nes”) autoriza a licenciada a defender a exclusividade em juízo, tal como se dá com a licença de patente (art. 61, par. ún., da Lei 9279/96), estimulando a provocação de atividades interditas e de recuperação de patrimônio, pelos efeitos nocivos da pirataria e do comércio clandestino (arts. 139, par. ún. e 140 da Lei 9219/96) (...) Dai advém a modernização do direito comercial, direcionada ao resguardo dos interesses da sociedade brasileira legalmente autorizada, com exclusividade ou não, o direito subjetivo de batalhar pelo respeito da originalidade da mercadoria de origem externa a que está vinculada, sob pena de ter que assistir à deterioração econômica de seu contrato de licença” TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Ênio Zuliani, AC 13957547, DJ 23.09.2003.

“É certo que a autora Luciana foi aquela que desenvolveu os móveis, mas a autora Comemorare Ltda., conforme se extrai de seu contrato social de fls. 21/23, tem como objeto social a locação de móveis, utilizando as peças desenvolvidas por sua sócia, que estavam sob o manto protetivo da Lei nº 9.610/98. A pessoa jurídica, portanto, explora comercialmente as criações intelectuais da pessoa física, razão pela qual deve integrar a lide, mormente diante do pedido e da causa de pedir constantes da inicial. Como dela se extrai, em virtude da contrafação operada, há alegação de concorrência desleal e, como é a pessoa jurídica quem explora comercialmente os produtos, somente ela pode sofrer os efeitos da suposta concorrência desleal. (...) Ademais, a autora Comemorare Ltda. está amparada pelo contrato de fls. 154/157, por meio do qual a autora Luciana licenciou a exploração comercial de suas criações intelectuais. Ademais, a cláusula 4.3 do referido instrumento prevê que a licenciada pode, sozinha ou conjuntamente com a licencian- te, adotar medidas judiciais ou extrajudiciais em caso de infrações aos seus direitos de propriedade intelectual ou industrial” TJMG, 12ª Câmara Cível, Des. Nilo Lacerda, AC 1.0024.05.703988-5/001, J. 10.03.2010.

## Art. 62 - Averbação da licença de patentes

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. [a]

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação [b].

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI [c].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### *CPI 1971*

Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Parágrafo único. A averbação não produzira qualquer efeito, no tocante a “royalties”, quando se referir a:

privilégio não concedido no Brasil;

privilégio concedido a titular residente, domiciliado ou sediado no exterior, sem a prioridade prevista no artigo 17 deste Código;

privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;

privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

#### *ACORDO TRIP'S*

SEÇÃO 8: CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONTRATOS DE LICENÇAS

#### ARTIGO 40

1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

3. Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante.

4. Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas ações judiciais em outro Membro, relativas a alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consultas na mesmas condições previstas no parágrafo 3.

## ATO NORMATIVO DO INPI

Resolução PR nº 13/2013

Assunto: Disciplina a entrega da Carta Patente somente em formato eletrônico e dá outras providências.

Art. 2º – Fica estabelecido que a partir da publicação desta Resolução na RPI a anotação de averbação deixará de existir na Carta Patente.

### *Doutrina Relevante*

Vide TPI2015, vol. IV, cap. XIV e TPI210, vol.I, cap. VI

### [A] EFEITOS PERANTE TERCEIROS

#### *Averbar*

Como se viu nos art. 59 e 60, *anotação* é uma das espécies de atos registraes a cargo do INPI, sendo a *averbação* e o *registro de contratos* as outras modalidades. Embora a nomenclatura não corresponda exatamente à da lei registral geral, anotam-se as modificações subjetivas e objetivas das patentes, marcas, e outros títulos emitidos pelo INPI, averbam-se à margem dos títulos as licenças de exploração, e registram-se os contratos relativos a objetos não compreendidos pelos títulos de direito exclusivo, que recaiam sob a competência registral da autarquia sob o art. 211.

#### *Erga omnes*

O art. 62 prescreve uma condição para que os negócios jurídicos relativos à licença de patentes de invenção, de modelo de utilidade e de desenho industrial tenham efeitos perante terceiros. A averbação desses contratos (vide as notas sob o art. 61) junto ao INPI é essa condição.

Em geral, os atos jurídicos têm efeitos entre as partes que nele manifestam vontades, ou, limitadamente, afetam terceiros específicos<sup>219</sup>. Em geral, no entanto, os efeitos ultrapartes cabíveis ficam sujeitos à publicidade do ato através de registro público<sup>220</sup>. Este art. 62 aplica a regra geral às licenças de patentes.

Essa extensão possível dos efeitos da manifestação de vontades perante terceiros, *para o resguardo dessa manifestação*, resulta, essencialmente, do princípio da boa fé:

“é o princípio da boa-fé objetiva, não já a função social do contrato, o fundamento para a proteção do crédito em face de terceiros: “(...) o princípio da boa-fé objetiva, informado pela solidariedade constitucional, por não se limitar ao domínio do contrato, alcança todos os titulares de situações jurídicas subjetivas patrimoniais, vinculando-os ao respeito de posições contratuais, suas ou de terceiros. Por isso mesmo, fundamenta-se na boa-fé objetiva a proteção do crédito em face de terceiros”<sup>221</sup>.

Assim, com o simples registro, dentro da força detida pelo princípio da boa-fé objetiva, terceiros presumem-se cientes do pacto e do dever de respeitá-lo. No caso do art. 62, não há simplesmente um requisito de boa fé: a condição para que as entranhas do negócio jurídico passem a afetar positiva ou negativamente os terceiros não é de simples ciência (que poderia ser suprida pela notificação) mas de um tipo singular de publicação de ato registral.

Quanto à condição para que esse efeito *erga omnes* se dê, vide os comentários (i) ao art. 60, quanto às *anotações* relativas às patentes e desenhos industriais, (ii) ao art. 137 sobre as *anotações* relativas a marcas, (iii) ao art. 140 sobre *averbações* de licenças de marcas, e (iv) ao art. 211 sobre *registro* de outros contratos sujeitos a ato registral do INPI. Em todos os casos, o regime afeta terceiros apenas após a *publicação* do ato registral específico pelo INPI.

219 Por exemplo, na estipulação em favor de terceiro (CC artigos 436 a 438), na promessa de fato de terceiro (artigos 439 e 440) e no contrato com pessoa a declarar (artigos 467 a 471).

220 CC Art. 221 - O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”

221 TEPEDINO, Gustavo José Mendes. Notas sobre a função social dos contratos. In TEPEDINO, Gustavo José Mendes. e FACHIN, Luiz Edson. O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 399.

Pela especificidade da “norma”, pode-se entender que a regra geral do art. 221 do Código Civil e do artigo 129 da Lei 6.015/73 não se aplica a esses casos para os quais o efeito registral esteja reservado ao ato do INPI.

### ***Efeitos inter partes independem de averbação***

A regra do art. 62 também evidencia que, se a averbação, anotação ou registro do ato jurídico conferem efeito perante terceiros, os efeitos *inter partes* se dão ao momento em que a manifestação de vontades se aperfeiçoa. Assim, existem duas esferas de efeitos: os que se dão entre as partes, que não estão sujeitas ao ato registral do INPI, e os que se dão ultrapartes, que dependem da publicação mencionada<sup>222</sup>.

### ***Precedentes Judiciais***<sup>223</sup>

“Direito Privado. Concessão de Revenda com Exclusividade. Resolução unilateral. Responsabilidade Indenizatória. Contratos Atípicos. Princípios gerais do direito obrigacional e contratual. Recurso não conhecido. Consoante a doutrina, os contratos atípicos devem ser apreciados não apenas pela disciplina legal dos contratos afins, mas: primeiro, pela analogia; segundo, de acordo com os princípios gerais do direito obrigacional de contratual; terceiro, pela livre apreciação do juiz” STJ, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, REsp 5680/SC, DJ 10.12.1990.

“A averbação do contrato de licença no INPI visa produção de efeitos em relação a terceiros (art. 62 da Lei nº 9279/96). A *contrario sensu* afirma, efetivamente, o INPI que entre as partes fará efeito averbado ou não. Pretendendo a autora negociar a patente em questão, necessita evidentemente dessa averbação” TRF2, 3ª Turma, Des. Tânia Heine, AMS 1998.51.01.017418-8, J. 30.09.2003.

“O contrato tem por objeto a licença de um Privilégio de Invenção, sendo seu título, uma Patente de Invenção, que é o título legal do seu exercício (...) Segundo o entendimento da doutrina sobre a matéria, tem-se que os contratos de licença devem especificar detalhadamente o objeto da con-

222 Vide Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>.

223 Vide os precedentes listados sob o art. 58.

cessão, caso contrário, deve-se interpretar a licença como sendo ela ilimitada, ou seja, interpretada da maneira mais favorável ao licenciado” TJRS, 14ª Câmara Cível, Dorval Bráulio, AC 70011675337, DJ 27.07.2005.

## Precedentes quanto aos efeitos da publicação para a legitimidade processual

“Não se tratando de documento indispensável a propositura da ação, mas de mera irregularidade de representação processual, possível a apresentação do contrato de licença para uso de marca firmado pela autora com sua subsidiária do Brasil após a inicial, sabido que o vigente Código de Processo Civil prestigia o sistema que se orienta no sentido de aproveitar ao máximo os atos processuais, regularizando sempre que possível as nulidades sanáveis.” STJ, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo, REsp 101.118/PR.

### *Efeitos dos atos registrais não enunciados na presente lei*

Uma série de efeitos do ato registral do INPI – além do simples impacto *erga omnes* – não estão listados na presente lei. Por exemplo, a de permitir a dedutibilidade de pagamentos de licença perante o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a CSSL; a de garantir a conversibilidade dos pagamentos previstos em moeda estrangeira, perante o monopólio cambial da União. Também certos benefícios fiscais estão condicionados à publicação do ato registral<sup>224</sup>.

### *Competência do INPI em averbação de licenças de patente*

O TRF-2 proferiu decisões a favor e contra tal controle pelo INPI<sup>225</sup> em operações internacionais, no caso específico de sociedades sem relação intrasocietária. Entretanto, recentemente o STJ endossou a tese de que o INPI, possui, de fato, a atribuição de regular (de dirigir) as cláusulas contratuais sob averbação (REsp 1.200.528).

224 Vide os comentários dos artigos anteriores para a análise de tais efeitos.

225 Ambas as decisões foram por maioria, a primeira a favor da limitação pelo INPI (TRF 2, Proc. 2006.51.01.504157-8 (AMS/69898), Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, DJ 04/12/08) e a segunda contrária a tal limitação (TRF 2, Proc. 2007.51.01.800906-6 (AMS/71138), Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, DJ 12/05/09).

## *Precedentes Judiciais*

### **Em prestígio à regulação pelo INPI**

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. AVERBAÇÃO. LIMITAÇÃO PELO INPI. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. ROYALTY. PERCENTUAL MÁXIMO FIXADO. 1. A formação de um contrato internacional de transferência de tecnologia envolve aspectos diversos e específicos. De um lado, tem-se o detentor da tecnologia – o transferente ou licenciador –, via de regra localizado em um país produtor de tecnologia, do chamado primeiro mundo, e, de outro, o receptor, ou licenciado, quase sempre sediado em um país em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvido. Enquanto os objetivos primordiais do primeiro são a maximização da remuneração de sua tecnologia, otimizando sua exploração, e a busca de seu uso como forma de ingresso em novos mercados, os principais objetivos do segundo são a obtenção de inovação tecnológica e a capacitação tecnológica em si. 2. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país. 3. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. 4. A disseminação massiva da produção em escala global havia gerado uma queda brutal nos preços, devido ao excesso de oferta, o que deu origem a uma onerosidade excessiva, comprometendo a execução do contrato, caso se mantivesse o valor fixo incidindo sobre cada produto comercializado. 5. É razoável e proporcional o percentual de 5% fixado para remessa de royalties por ser este o coeficiente percentual máximo permitido para dedução fiscal, conforme o art. 12 da Lei n. 4.131/62, e valor máximo mais freqüente, além de

ser adotado como referência para os contratos de licença e transferência de tecnologia. 6. Apelação improvida” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AMS 200651015041578, DJ 04.12.2008.

## **Decisão prestigiando a autonomia privada**

“APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTES - REMUNERAÇÃO PELO USO DE PATENTE - ROYALTIES - CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO PROVIDO I - Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior. II - Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90. III - De modo que, diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociações privadas, para impor condições, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal - resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei. A uma, por inexistência de atribuição para tal ingerência. A duas, por inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços. A três, por se tratar de ato de pura especulação, dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de mercado e seus reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E a quatro - porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo. IV - Recurso provido” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AMS 200751018009066, DJ 12.05.2009.

## **A terceira decisão foi a favor do controle do INPI e da aplicação da Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda em processo que envolvia empresas do mesmo grupo econômico<sup>226</sup>:**

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. 1. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país. 2. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal. 3. Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as consequentes deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em seu item II, atinente aos royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de remessa de 1%, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e fabricação. Em outras palavras, a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia. 4. Apelação desprovida” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AMS 200651015116700, J. 31.10.2008.

226 TRF 2, Proc. 2006.51.01.511670-0 (AMS/70935), Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, DJ 31/10/08.

## ***Cláusulas restritivas e intervenção no domínio econômico***

Como qualquer autoridade registral, o INPI não estará apenas encarregado de publicizar passivamente os atos das partes; se assim fosse, a lei satisfaria o propósito de ciência geral pela publicação em periódicos, como ocorre com atos societários. Cabe à autarquia, em primeiro lugar, a tutela geral da juridicidade (logo legalidade + liceidade), que abrange não só a formalidade dos atos, como a análise de conformidade da pretensão com os requisitos desta lei.

Em seguida, muito embora não esteja positivado na presente lei, como havia na anterior, critérios legais para aceitar ou recusar disposições contratuais em licenças, ou para permitir pagamentos monetários, o INPI é delegatário de uma série de competências legais de análise fiscal e cambial. Assim, esses preceitos extravagantes determinam uma atuação específica da autarquia, da qual ela não se pode escusar.

Em terceiro lugar, a autoridade pública tem a incumbência de revisar e, conforme o sistema jurídico, recusar cláusulas e práticas consideradas indevidamente restritivas, quando inseridas em contratos de licença ou similares. É a tarefa, frequente entre os países industrializados, a que se refere o art. 40 de TRIPs<sup>227</sup>.

Tal último encargo, no entanto, que incumbiu historicamente ao INPI, não consta do rol de suas atribuições específicas segundo a legislação em vigor. Certamente caberá dentro do dever de controle geral de legalidade, ainda que, como notamos em nosso Tratado, vol. I, cap. V, [ 7 ] § 5 . - Cláusulas anti-competitivas em contratos de PI, o encargo deveria ser repartido com o das autoridades de defesa da concorrência (CADE).

### **[C] PROVA DE USO**

Patentes (Art. 68, 78-83) e marcas ( Art. 142-146) ficam sujeitas a uma exigência de uso efetivo. Para evitar a licença compulsória ou caducidade, o titular do direito tem o ônus de provar o uso (direto ou indireto). A lei anterior

---

227 Por exemplo, no âmbito da União Europeia, vide o Regulamento (UE) N.º 316/2014 da Comissão, de 21 de março de 2014, relativo à aplicação do artigo 101.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=EM>.

não especificava que a comprovação de prova de uso feita por terceiros independia de averbação do respectivo contrato; a presente o faz.

Assim, sob a lei em vigor, há uma exceção à regra de que as licenças de patentes só tem efeitos em face a terceiros após a publicação da respectiva averbação: as licenças – ainda que não averbadas – se opõem à pretensão daquele que requer licença compulsória ou caducidade. O uso pelo autorizado ou licenciado se reputa uso efetivo, mesmo se a autorização ou licença não esteja averbada (há aqui, portanto, um efeito *defensivo* mesmo na omissão da averbação).

O que não significa que qualquer utência, ainda que sem amparo em licença ou outra autorização, satisfaça os requisitos legais de prova de uso.

### ***Precedente judicial***

“O argumento invocado pela Agravante, na tentativa de demonstrar a plausibilidade de seu direito, ou seja, caducidade de marcas por desuso do titular, não convence, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de aceitar prova de vigor de signos mediante apresentação de notas fiscais, expedidas por terceiros, independente de averbação de contrato de cessão e/ou licença de uso junto ao INPI” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AI 2005.02.01.009599-2, J. 28.11.2006.



## Art. 63 - Titularidade do Aperfeiçoamento

Art. 63. O aperfeiçoamento [a] introduzido em patente licenciada [b] pertence a quem o fizer [c], sendo assegurado à outra parte contratante [d] o direito de preferência para seu licenciamento [e].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art. 29. (...) § 3.º Nos termos e para os efeitos deste Código pertencerão ao licenciado os direitos sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos no produto ou no processo

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

#### ACORDO TRIPs

SEÇÃO 8: CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONTRATOS DE LICENÇAS

#### ARTIGO 40

(...) Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva (...)

### *[A] APERFEIÇOAMENTO*

Não há uma categoria genérica de “aperfeiçoamento” em propriedade intelectual, ao menos no direito vigente. Veja-se o que se diz no art. 9º quanto à

noção de modelo de utilidade, e nos art. 76 e 77 quanto ao certificado de adição: para ambos institutos a noção de aperfeiçoamento é relevante, de formas diversas. Importante também o disposto no art. 70 quanto às patentes dependentes e a licença compulsória pertinente.

A lei de 1882 fixava a noção análoga de melhoramento: na época, mereceria também uma patente “o melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a utilidade”.

No contexto do certificado de adição e da licença de dependência, o aperfeiçoamento é uma mutação limitada na tecnologia em questão – no certificado pelos limites da atividade inventiva, e na licença pelo alcance das reivindicações da patente anterior.

Neste art. 63 o aperfeiçoamento não é configurado como uma mutação limitada por falta de atividade inventiva ou dependência: qualquer vicissitude tecnológica, de alcance técnico ou econômico, incremental ou revolucionária, introduzida na base da tecnologia objeto de licença de patentes, será *aperfeiçoamento* para efeitos deste artigo. Pode-se portanto afirmar que contemplo até mesmo a hipótese da chamada inovação incremental (diminuta).

O instituto jurídico em questão deste art. 63, na verdade, resulta – quando o aperfeiçoamento é feito pelo licenciado – na inversão da regra civil segundo a qual *accessorium sequitur principale*. As árvores que crescem na terra arrendada durante o arrendamento integram o patrimônio do proprietário, e não do arrendatário. Pelo mesmo princípio, os crescimentos feitos pelo usuário na tecnologia licenciada deveriam pertencer ao licenciante.

Entretanto, a regra do art. 63 prescreve o contrário: não obstante o licenciado seja mero utente (portanto possuidor) do objeto da patente, por autorização do titular, as benfeitorias que acrescer à tecnologia serão dele, licenciado.

Vê-se com bons olhos a medida legal que evita a aglutinação de poder econômico e, claro, poder tecnológico nas mãos de quem já domina a técnica. Permite-se, destarte, a pulverização do controle tecnológico para que, possivelmente, o hoje licenciado vire um licenciante amanhã.

## A proibição da retrocessão

ImproPRIAMENTE traduzida como “retrocessão”, ou cessão, a exigência do licenciador em se apropriar dos aperfeiçoamentos introduzidos pelo licenciado é um dos três exemplos de práticas ou cláusulas listadas no art. 40 de TRIPs como potencialmente contrárias a direito.

A recusa a essa apropriação já constava na lei anterior, em disposição não exatamente igual à presente, e integra um sem-numero de preceitos nacionais. A lei vigente não se limita a imputar ao licenciado o controle dos aperfeiçoamentos, como fazia a norma anterior.

Como se lê no vol. I, cap. V do Tratado (Denis Borges Barbosa), a aplicação do art.40 de TRIPs, através das leis nacionais, exige que haja simultaneamente um abuso do direito e uma infração concorrencial, e exige a aplicação da chamada *regra da razão* (*rule of reason*). Ou seja, entre as medidas que a lei nacional pode tomar, sem infringir TRIPs, não se incluirá, por exemplo, uma proibição abstrata e absoluta da apropriação dos aperfeiçoamentos pelo licenciador.

O art. 63 cria um sistema de apropriação automática em benefício de quem fez o aperfeiçoamento, e com isso foge da hipótese em abstrato da prática vedada – que é a apropriação automática do aperfeiçoamento pelo titular da patente, independente de reciprocidade ou de pagamento. O titular da patente, se o aperfeiçoamento for feito pelo licenciado, terá direito de preferência (quicá preempção) se e quando o licenciado se dispôr a ceder ou licenciar, mas não pode impor ao licenciado que ceda o que aperfeiçoou.

Logo há o empoderamento do licenciante que poderá reunir as condições de ser um *dependente tecnológico* de outrem.

Assim, temos um mecanismo automático de apropriação, sem exame das condições concorrenciais, do abuso do direito e de avaliação da regra da razão. De outro lado, o mecanismo tem uma reciprocidade intrínseca, que provavelmente o legitimará perante os critérios de TRIPs.

## ***Dispositivo de ordem pública***

A regra de apropriação e de preferência deste artigo, ao tutelar um interesse público na inovação e de transferência de tecnologia, que deriva diretamente da Constituição (art. 5º., XXIX, 218, 219) não é *jus dispositivus*. As partes (*recitius*, o licenciante com seu poder de formular o contrato de adesão) não podem pactuar regra diversa da que a lei estipula, muito embora o dispositivo legal permita flexibilidade e razoabilidade em sua aplicação.

### ***Doutrina relevante***

BARROS, C. E. C. **Aperfeiçoamento e dependência em patentes**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

#### **[B] INTRODUZIDO EM PATENTE**

Diz mal a lei: o aperfeiçoamento em questão não será introduzido na “patente” (documento que consolida o título que engendra um direito de exclusividade), mas na tecnologia que constitui o objeto do direito de interdição (art. 42), ao qual a licença se refere. A empresa X licenciou a patente Z para fabricar e vender sob autorização o produto Y; nos meses e anos de fabricação, Z melhora o processo, transforma o produto, aperfeiçoa, assim o objeto licenciado (sem que haja uma modificação no documento depositado junto ao INPI).

É esse o aperfeiçoamento de que fala a lei. Como já se enfatizou, não são só os incrementos patenteáveis que são objeto da apropriação pelo licenciado, mas toda e qualquer mutação (ex: um segredo industrial extremamente efetivo, *know-how*), incremental ou não, sujeita ou não à patente, dependente para efeitos do art. 70 ou completamente livre.

#### **[C] PERTENCE A QUEM O FIZER**

O aperfeiçoamento “pertence”. A lei não enuncia que o licenciado terá a “propriedade” do aperfeiçoamento, pois não necessariamente a mutação permitirá a apropriação por privilégio. Note-se que utilizou verbo mais aberto do que

o direito real, tal como a expressão “será titularizado”, em virtude da ausência de determinação de uma nova patente.

Logo, o licenciado pode desenvolver uma tecnologia e (i) depositá-la junto ao INPI, mas não obter patente; (ii) depositá-la junto ao INPI, e obter patente; ou (iii) ter tecnologia *per se* patenteável, mas preferir a utência através de segredos industriais.

Respeita-se a causa e o mérito do *desenvolvedor*, ainda que inspirado e utilizando tecnologia pretérita alheia.

A redação, assim, leva a uma imputação do aperfeiçoamento àquele que o fez, seja como interesse tutelado por direito formativo gerador (DI), seja por vantagem concorrencial sob o resguardo do segredo de empresa, ou por qualquer outra forma economicamente relevante.

Note-se que a lei não atribui *ao licenciado* a pertença do aperfeiçoamento. Quem quer que tenha contribuído para a mutação, será o beneficiário deste art. 63. No entanto, essa imputação se articula com o sistema de apropriação em vigor. Assim, por exemplo, se um empregado do licenciado, contratado para pesquisar, faz o aperfeiçoamento, as regras do art. 88 se aplicarão, e a pertença será do empregador.

De outro lado, o mesmo dispositivo indica que se o licenciador introduzir o aperfeiçoamento, a ele caberá a pertença. Assim, não haverá – pelo menos por força de lei – um refluxo desses aperfeiçoamentos para o objeto da licença. A regra de que os aperfeiçoamentos, ou alguns deles, acrescerão o objeto da licença poderá, obviamente, ser objeto de obrigação voluntária.

Evita-se assim que a licença seja perene, pois o próprio objeto da patente originária é sujeita à temporariedade certa.

Mas o que a lei garante ao licenciado, mesmo quando o aperfeiçoamento seja feito pelo licenciador, é o *direito de preferência* para seu licenciamento. Cria-se assim não uma obrigação de repasse automático, mas um direito preferencial.

### [D] À OUTRA PARTE CONTRATANTE

Aqui a lei garante que o direito de apropriação dos aperfeiçoamentos seja *de quem o fizer*, licenciador ou licenciado (ou, eventualmente, terceiros). Mas o direito de preferência deste artigo incumbirá à outra parte da licença, que não for a que fizer o aperfeiçoamento.

Mesmo que omissa o negócio jurídico, trata-se de cláusula *standard* advinda de dever jurídico impositivo.

### [E] DIREITO DE PREFERÊNCIA

A outra parte contratante, que não a que fez o aperfeiçoamento, terá um *direito de preferência*. Não contando com o art. 571 do Código Civil, pois que cuida de prelação ou preferência no tocante a bens imóveis, não se tem um regime jurídico geral que defina e dê os efeitos de um *direito de preferência*.

Certamente tal faculdade se distingue da opção de compra, pela qual existe um direito potestativo de haver o bem para adquirir, assim como se opõe à opção de venda, pela qual o titular tem poder similar e contrário de fazer a outra parte adquirir o bem.

A figura do *direito de preferência* melhor se caracteriza na hipótese em que o titular do bem, que se dispõe a oferecê-lo em cessão ou licença, esteja vinculado a oferecer primeiro ao beneficiário da preferência. Primeiro e em iguais condições? A lei silencia, e, sem disposição específica que determine a *par conditio*, a higidez da prelação ou preferência reflui para os parâmetros gerais da boa fé das relações jurídicas.

## Art. 64 Oferta de Licença

Art. 64. O titular da patente [a] poderá solicitar ao INPI [b] que a coloque em oferta para fins de exploração.

§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta [c].

§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta [d].

§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66 [e].

### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistente

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

Inexistente

## ATOS NORMATIVOS DO INPI

### Resolução 66/2013.

Art. 4º O pagamento de anuidades vincendas de patentes poderá ser antecipado quando de um dos seus pagamentos, desde que de uma só vez e alcançando todo o período restante.

Parágrafo Único. A disposição prevista no **caput** não se aplica às patentes que estejam em oferta de licença, gozando da redução da anuidade, nos termos do art. 66 da LPI.

### IN 17/2013 (Revogada)<sup>228</sup>

#### 8. OFERTA DE LICENÇA

8.1 A patente licenciada em caráter de exclusividade não poderá ser objeto de oferta.

8.2 A patente licenciada sem caráter de exclusividade poderá ser objeto de oferta, sem, contudo, o benefício da redução das anuidades prevista no art. 66 da LPI.

8.3 O Certificado de Adição de Invenção, sendo acessório da patente, acompanha a patente em oferta e não pode ser oferecido isoladamente.

8.4 A patente não licenciada poderá ser objeto de oferta com o benefício da redução das anuidades prevista no art. 66 da LPI, nas seguintes condições:

8.4.1 O titular solicitará ao INPI que promova a oferta para fins de exploração, indicando todas as condições contratuais inerentes, por ex. royalties, prazos, condições de pagamento, escala, disponibilidade de know-how, assistência técnica. (...)

10.1.3 O pagamento da anuidade deve ser efetuada a partir do 24º (vígésimo quarto) mês da data do depósito, nos primeiros 03 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito independentemente de notificação, dentro dos 06 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional (art. 84 parágrafo 2º da LPI).

<sup>228</sup> Com a revogação da IN17/2013 pela IN 30/2013, não existem no momento regulação por ato normativo das ofertas de licença. Por sua vez, a norma mais extensa do AN 127 foi revogada pela IN 17/203.

10.1.4 O pagamento de anuidades vincendas de patentes e seus certificados de adição poderá ser antecipado quando de um dos pagamentos regulares, desde que de uma só vez e alcançando todo o período restante.

10.1.4.1 Não se aplicará a disposição acima às patentes que estejam em oferta de licença com redução de anuidade.

### **Res. 113**

Art. 3º - O pagamento antecipado das retribuições anuais vincendas de patentes poderá ser realizado a qualquer tempo, desde que de uma só vez e para todas as anuidades futuras.

§ 1º - A antecipação de pagamento não se aplica às patentes que estejam em oferta de licença ou gozando daquela redução de retribuição anual prevista no artigo 66 da LPI.

## **DA OFERTA DE LICENÇA NO DIREITO BRASILEIRO**

*A oferta de licença é um instrumento típico do direito de patentes brasileiro.*

Como nota-se no Tratado da Propriedade Intelectual(Denis Borges Barbosa):

[ 17 ] § 1 . - Oferta de licença

Em uma inovação interessante, a Lei 9.279/96 (art. 64) prevê a possibilidade de o titular de uma patente ofertar ao público a autorização para usar o invento, em preços e condições determinadas. Tal modalidade de oferta existe em outras legislações, com características ligeiramente diversas.

*Esta oferta de licença do art. 64 tem finalidades muito específicas, quais sejam, a de criar um simulacro de mercado no qual os titulares de tecnologias sem uso encontrem interessados, sob o patrocínio da autarquia registral. Como indução a essa oferta, a lei e o normativo garantem ao ofertante condições e custos especiais.*

A Lei 9.279/96, ao instituir *essa forma* de oferta de licença – e dar-lhe *certos efeitos* (redução de anuidades, satisfação limitada do dever de uso do invento) aponta para o substrato de direito comum: o da oferta unilateral ao público (vide, *mutatis mutandi*, o art. 429 do Código Civil e o art. 30 e seguintes do CDC) em geral, que se torna vinculante a quem a faz.

Entendemos que essa modalidade *típica* de oferta de licença, cuja finalidade é criar pequenas reduções dos preços do INPI e outros benefícios similares<sup>229</sup>, é um *exemplo de um gênero* – a oferta pública de licença. Ou seja, ainda que a Oferta de Licença do art. 64 da Lei 9.279/96, seja singular por seus efeitos de direito administrativo, em sua natureza de ato jurídico não se diferencia de outras ofertas *de licença*<sup>230</sup>.

Com efeito, essa oferta do art. 64 da Lei 9.279/96 é uma forma específica dos negócios jurídicos unilaterais de *outorga de poder* a que se refere Pontes de Miranda em seu Tratado de Direito Privado § 3.561. O *nomen juris* dessa promessa de autorizar o uso da patente para quem quer do público aceitar o preço e as condições – o *estatuto da autorização* – é a *pollicitatio* ou pollicitação.

Na definição de Pontes de Miranda, seria essa

“a promessa unilateral, que produz obrigação, sem que se faça mister a aceitação da outra parte”<sup>231</sup>.

229 Para favorecer essencialmente o pequeno inventor individual que não tem recursos para paga-las nem contatos para oferecer seu invento. Não deixa de ser o “classificados” tecnológicos via INPI.

230 “CABANELLAS DE LAS CUEVAS caracteriza a licença de pleno direito voluntária como um tipo de licença de pleno direito, porém que só se efetiva mediante um ato voluntário prévio do titular do direito de propriedade intelectual, que se sujeita a tal regime. Uma vez estabelecida à declaração da intenção de se submeter ao regime de licenças de pleno direito, as partes interessadas aderem à relação jurídica. A principal distinção entre uma licença voluntária e uma licença de pleno direito voluntária está em que a segunda não resulta na negociação bilateral fundada no princípio da liberdade contratual - no sentido de autonomia das partes para fixar total ou parcialmente o conteúdo de cada contrato -, mas sim resultado de um procedimento prévio, cujo resultado contratual pode ter sido fixado por lei ou por outro meio. No caso das licenças de pleno direito, a oferta é dirigida ao público em geral - não a uma pessoa determinada - e tem efeitos plenamente vinculantes para as partes em virtude do regime específico [CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, pp. 424-426]”. ZIBETTI, Fabíola Wüst, Relação entre normalização técnica e propriedade intelectual no ordenamento jurídico do comércio internacional, Tese apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como requisito parcial para obtenção de título de Doutora em Direito, 2012.

231 PONTES DE MIRANDA, op. Cit., “§ 3.615. Posição do problema após as críticas às teorias unilateralísticas I. Remissões ao direito sobre a “pollicitatio”. A promessa de recompensa é aplicação ou extensão da pollicitatio romana obrigativa. Pollicitatio, definiu L. von ARNDTS (Lehrbuch der Pandekten, 8,a ed., 408 s.), chama-se, em sentido estreito, a promessa unilateral, que produz obrigação, sem que se faça mister a aceitação da outra parte. Passou ele revista aos casos romanos, como a promessa à cidade e o votum. Quanto ao direito moderno, escreveu no mesmo conceito deve incluir-se a promessa de recompensa, isto é, a promessa pública a pessoa indeterminada que pratique algum ato. Entenda-se: ato positivo ou negativo”.

Disso se depreende que *uma vez que* se tenha um conteúdo claro e definido (tal como na expressão do direito civil “uma proposta séria e precisa”), daquilo que *produz obrigação* quanto ao seu objeto, e efetivamente consolida obrigação se à oferta se junte uma aceitação. *Mutatis mutandi*:

“Não se pode considerar como simples minuta, só para exame, o instrumento entregue por uma parte a outra, em 2 vias, com todos os dados preenchidos, e já ambas as vias assinadas por testemunhas, sendo que uma delas é o próprio advogado da parte que encaminhou o documento. Revestida de tais características, o documento deixa de representar uma minuta, e se converte em policitação, que tem força obrigatória, e cuja retirada obriga a indenizar. A boa-fé deve ser respeitada em todas as fases do contrato, mesmo durante a preliminar, e tal princípio não se aplica apenas após o advento do Novo Código Civil” TJRJ, 10ª Câmara Cível, AC 2003.001.34607, Des. Ivan Cury, J. 02.03.2004.

Mesmo no contexto muito mais estrito do CDC, para que a policitação se configure se exige a precisão do ofertado:

“O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. Constatado pelo Eg. Tribunal a quo que o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu a entrega do veículo cujo objeto de contrato de compra e venda firmado entre o consumidor e uma de suas concessionárias, submete-se ao cumprimento da obrigação nos exatos termos da oferta apresentada.” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrichi, REsp 363.939/MG, J. 01.07.2002.

Assim, o policitante oferta coisa (no caso “bem imaterial”) precisa. Para que se estabeleça o *vinculum* é preciso que o destinatário da oferta unilateral – o chamado *oblato* (*in casu* a coletividade) – a tome como efetiva e precisamente ofertado. Como o diz Carlos Roberto Gonçalves:

“Aceitação ou oblação é a concordância com os termos da proposta. É manifestação de vontade imprescindível para que se repute concluído o contrato, pois, somente quando o oblato se converte em aceitante e faz aderir a sua vontade à do proponente, a oferta se transforma em contrato. A aceitação consiste, portanto, “na formulação da vontade concordante do oblato, feita dentro do prazo e envolvendo adesão integral à proposta recebida”.

Para produzir o efeito de aperfeiçoar o contrato a aceitação deve ser pura e simples. Se apresentada “fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta” (CC, art. 431), comumente denominada contraproposta. Como a proposta perde a força obrigatória depois de esgotado o prazo concedido pelo proponente, a posterior manifestação do solicitado ou oblato também não obriga o último, pois aceitação não temos e, sim, nova proposta. O mesmo se pode dizer quando este não aceita a oferta integralmente, introduzindo-lhe restrições ou modificações”<sup>232</sup>.

Assim, em nada diferente de qualquer outra oferta unilateral, para que o oblato possa se beneficiar de uma *oferta de licença* ele precisa aceitá-la no todo. Se a oferta prevê pagamento de *royalties*, o oblato tem de saldá-los para se beneficiar da autorização; e o mesmo se aplica a todas demais condições, prazo, obrigações acessórias (ex: pagamento de anuidades), etc.

Assim, não há obrigação entre polícitante e oblato, se este quer partes ou modalidades da oferta, distintas do que foi precisamente ofertado. Para que se chegue a uma obrigação, neste caso, é necessária negociação completa, em termos inteiramente diversos do que o ofertado pela polícitação. E a obrigação pode jamais ocorrer, pois o polícitante só está obrigado pela sua exata oferta, e nenhuma outra (ainda que lhe seja economicamente mais vantajosa – princípio da unicidade da prestação).

## [A] O TITULAR DA PATENTE

O oferta se faz da patente concedida. Em outros dispositivos, como o que trata da licença voluntária, a lei especifica que tanto o pedido de patente quanto a patente concedida podem ser objeto de licença. Não há aqui tal abertura (inclusive para não vir a frustrar o licenciado inexperiente).

Ao apontar para o titular da patente como aquele que exerce o poder de ofertar, a lei enfatiza que temos aqui uma *faculdade* entre aquelas atribuídas ao titular. Não há qualquer dever de ofertar a patente na forma do art. 64 a 67.

---

232 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 80/81.

### **[B] SOLICITAR AO INPI**

A Oferta de que trata este artigo se faz através da autarquia federal; ninguém impede que o titular, por seus meios próprios, publique e divulgue seu intuito de licenciar ou de ceder a patente. Contudo, para os propósitos deste conjunto de artigos é utilizar como instrumento de publicidade os meios de divulgação do INPI, atraindo assim uma certa atenção especializada (como dos profissionais que têm como múnus a leitura diária da RPI).

Só através *desta* oferta se conseguirá o a redução das anuidades devidas, com o uso do fomento público que visa a transferência de tecnologia e a promoção de mais utentes da técnica.

### **[C] OFERTA PARA FINS DE EXPLORAÇÃO**

O INPI, na forma do art. 64, publicará a oferta, para licença. A lei não prevê oferta para cessão ou para qualquer outro tipo de negócio jurídico.

### **[D] OFERTA E LICENÇA EXCLUSIVA**

A regra prevê duas hipóteses de colisão entre uma oferta de licença e uma licença exclusiva.

Em primeiro lugar, se aquele que aceitou a oferta exigiu ou aceitou licença com exclusão de qualquer outra, a oferta de licença perde seu objeto: para que a licença exclusiva seja averbada o INPI exigirá a desistência da oferta.

Em segundo lugar, se já uma licença em vigor, e tal contrato prevê que nenhuma outra licença poderá ser concedida, então não caberá oferta de licença (*non domino*).

Nas duas hipóteses, a noção de licença *exclusiva* quer simplesmente dizer: o contrato pactuado sob condição que impeça a concessão de outra licença a terceiros. Caso haja apenas no contrato a proibição de que o próprio titular explore o invento, sem vedação de licenças a terceiros, não teremos uma licença *exclusiva* para efeitos deste artigo. Ou seja, será possível uma subsequente oferta, para chamar terceiros para uma possível licença.

### **[E] REVOGAÇÃO ANTES DA OBLAÇÃO**

Para os fins específicos da oferta de licença, a *policitatio* é revogável a qualquer momento antes da aceitação pelo oblato. Sobre esse ponto, veja-se a seção imediatamente a seguir.

## Art. 65 Arbitramento Remuneratório pelo INPI

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação[a].

### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistente

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

Inexistente

### *[A] ARBITRAMENTO DOS ROYALTIES*

Como ocorre nas hipóteses de licença compulsória sob o art. 73, a lei prevê o arbitramento do valor (do pagamento da licença ofertada) pelo INPI. O procedimento, nestes casos, será exatamente o do art. 73 § 4º (e, entenda-se também o § 5º e § 6º).

Note-se, porém, que neste caso, diferentemente do que ocorre com a aplicação do art. 73 na licença compulsória, a lei prevê que o arbitramento é facultativo (“as partes poderão requerer”) como um entre muitos outros métodos de resolver a falta de acordo. Pode-se elogiar, neste ponto, uma Lei que dos meados dos anos 90 já antecipou parte da discussão sobre a desjudicialização dos conflitos (ainda que a resolução de um conflito, aqui, seja dirimida por uma Autarquia).

O ponto importante aqui é que, havendo discussão sobre o valor da oferta, não existe mais a *policitatio*. Se o titular oferece sua patente ao público em geral,

quem manifestar aceitação incondicional terá a licença, e não cabe qualquer revogação. Mas se qualquer um do público *não* aceita o preço ofertado, ou se não existe tal preço, temos no anúncio de que o titular pretende licenciar apenas uma sinalização de intenção, e não uma oferta unilateral vinculante.

Lógico que se as partes recorrem *facultativamente* ao arbitramento pelo INPI, já não mais existe oferta unilateral vinculante. Não mais se está, apenas, nas etapas envolvendo negociações preambulares.

A lei prevê a possibilidade de reajustamento do valor da licença no prazo de um ano, sem assinalar qualquer fundamento específico para a pretensão, por exemplo, a aplicação do artigo 480 do CC acerca da onerosidade excessiva, inflação, ou o que seja. O que ocorrerá, se faltar acordo entre as partes?

A lei não diz. Apenas topologicamente se pode induzir que o sentido do art. 65 § 2º é o de cometer ao INPI o dever de realizar um segundo arbitramento na insatisfação das partes, se as partes em acordo o solicitarem tal auxílio. Como não se pode deduzir que o valor deste arbitramento revisional se torne obrigatório para as partes, pois a lei não o diz, na verdade a regra legal introduziu um fator de insegurança jurídica numa relação já de certa dificuldade negocial.

Para evitar que o instituto desague numa discussão incessante, aparentemente caberia assegurar no instrumento da licença pelo menos a coatividade *inter partes* do arbitramento revisional, seja por ação do INPI seja por outra instância arbitral, garantindo porém a continuidade da relação obrigacional recém-iniciada.

É preciso frisar que a revisão não significa, necessariamente, um aumento da remuneração. As condições daquele mercado tecnológico podem – no espaço de um ano – ter se erodido por diversos fatores: (i) um ciclo econômico de depreciação em que o consumo generalizado decaiu; (ii) o advento de uma nova tecnologia de terceiros, fruto de uma inovação disruptiva, que tornou a tecnologia licenciada menos atrativa; (iii) o aumento dos custos de produção; ou (iv) a obsolescência (programada ou não) da técnica.

Logo, a mesma lógica de uma “ação renovatória” pode ser aplicada aqui, levando-se em conta a cláusula implícita (advinda de deveres jurídicos) do *rebus sic standibus* que mitiga, e pondera, a *pacta sunt servanda*.

## Art. 66 Redução da Anuidade Durante o Oferecimento

### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistente

### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

Inexistente

### *[A] O BENEFÍCIO DA REDUÇÃO DE ANUIDADES*

A oferta de licença acabou se tornando um instituto que oferece muito pouco ao ofertante, salvo a redução da anuidade garantida do art. 66, “no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença”.

Em disposição constante do IN 17/2013, revogado, apenas a oferta de licença exclusiva daria ensejo à redução do art. 66. Não havia qualquer fundamento para essa restrição, como não havia para imposições suplementares igualmente previstas no normativo. Ao contrário do que ocorre em outros casos, a Lei 9.279/96 não prevê qualquer poder normativo em favor do INPI, para restringir o benefício previsto em lei.

Em particular quanto à limitação da oferta de licença a modalidade exclusiva, a constrição da IN 17/2013, afrontava diretamente a lei, eis que o art. 66 garantia a redução da anuidade até a concessão da primeira licença, e complementava: *a qualquer título*. Exclusivo, ou não.

Note-se que há o uso da arquitetura regulatória para um titular que não deseja (ou não pode) empregar, ele mesmo, a tecnologia objeto de uma patente concedida, mas, simultaneamente, para não dissuadí-lo a abandonar ou renunciar

seu direito. Como além dos custos produtivos daquela técnica, há a incidência das anuidades, a Lei cuidou de “mitigar” os ônus do titular, servindo-lhe de incentivo.

Especialmente quando não há uma cultura empresarial por parte do titular, é bem possível que as barreiras de mercado (ele teve o capital para inovar, mas não para produzir, ou para obter a autorização regulatória junto a outra Autarquia) lhe cerceiem novo investimento para a distribuição em escala de sua técnica. Somada a eventual barreira cognitiva de potenciais parceiros (assimetria informacional), a Lei o resguarda neste período para que não abdique de sua propriedade.

## Art. 67 Cancelamento da Licença

### [A] CANCELAMENTO DA LICENÇA

Segundo o art. 67, o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de um ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a um ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

“Requerer ..” a quem? Não estamos aqui num contexto de licença obrigatória; na hipótese comparável do art. 74 a lei fala de *cassação* e não de cancelamento de licença. A oferta de licença ocorre no plano do direito privado (exceto pela redução da anuidade...), e ninguém, senão o titular, concede a licença. Assim, o que lista o art. 67 são causas de inadimplemento de contrato privado, aplicando-se ao caso o regime geral dos remédios processuais.

Em outras palavras, não irá o titular requerer ao INPI a declaração do inadimplemento ou a condenação do licenciado nas consequências civis. O INPI não concedeu a licença, e não lhe é previsto o poder de adjudicar direitos entre partes privadas uma situação que nada tem de matéria administrativa (introversa).

As duas primeiras hipóteses de inadimplemento contratual são análogas as do art. 74, e merecem igual tratamento quanto à definição de *efetiva exploração*.

Note-se que o dispositivo é ainda mais importante para a hipótese de uma licença exclusiva, visto que o titular sofreria pela ausência da adequada exploração de sua tecnologia na duração da demanda. Trata-se de hipótese em que uma tutela de urgência para suspender, ao menos a cláusula de exclusividade, o trato é fundamental.

Não é preciso força argumentativa para sublinhar que após vencido o tramite processual da concessão, podem sobrar cerca de dez anos para a exclusividade ter vigor. Qualquer desperdício de 10% deste período de tempo pode significar em danos incomensuráveis ao titular.

De outra monta, equivaler a inércia longa (incidental ou *ab initio*) com qualquer violação contratual é um exagero. A própria Doutrina do Direito Civil

(e Direito Empresarial) visa a prestigiar os negócios jurídicos pelos princípios da manutenção e conservação. Um inadimplemento diminuto não pode significar o rompimento do contrato, auxiliando o oportunismo do titular, *verba gratia*.

### Seção III

## Da Licença Compulsória e da Exaustão Internacional

### Art. 68 Licença Compulsória por Abuso

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

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória [f]:

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

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

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse [n] e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração

eficiente do objeto da patente [o], que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno [p], extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior [q].

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento [r].

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior [s], será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto [t], desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento [u].

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

## **DIREITO ANTERIOR**

Da Licença Obrigatória para Exploração do Privilégio

Art. 33. Salvo motivo de força maior comprovado, o titular do privilégio que não houver iniciado a exploração da patente de modo efetivo no País, dentro dos três anos que se seguirem à sua expedição, ou que a tenha interrompido por tempo superior a um ano, ficará obrigado a conceder a

terceiro que a requeira licença para exploração da mesma, nos termos e condições estabelecidos neste Código.

§ 1º Por motivo de interesse público, poderá também ser concedida a terceiro que a requeira licença obrigatória especial, não exclusiva, para a exploração de privilégio em desuso ou cuja exploração efetiva não atenda à demanda do mercado.

§ 2º Não será considerada exploração de modo efetivo a industrialização que fôr substituída ou suplementada por importação, salvo no caso de ato internacional ou de acôrdo de complementação de que o Brasil participe.

§ 3º Para os efeitos dêste artigo, bem como dos artigos 49 e 52, deverão o titular da patente, sempre que solicitado, comprovar a exploração efetiva de seu objeto no País, quer diretamente, quer por terceiros autorizados.

Art. 34. O pedido de licença obrigatória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença será notificado o titular da patente para manifestar-se, no prazo de sessenta dias.

§ 2º Findo êsse prazo, sem manifestação do notificado, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 3º No caso de contestação, deverão ser ordenadas investigações e perícias, bem como providenciado tudo quanto se faça necessário ao esclarecimento do assunto para permitir determinar a retribuição a ser estipulada.

§ 4º Para atender ao disposto no parágrafo anterior, poderá ser designada uma comissão constituída de três técnicos, inclusive estranhos ao quadro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a qual deverá elaborar parecer conclusivo dentro de sessenta dias.

Art. 35. Salvo motivo de fôrça maior comprovado, o detentor da licença obrigatória deverá iniciar a exploração efetiva de seu objeto dentro dos doze meses seguintes à data de sua concessão, não podendo interrompê-la por prazo superior a um ano.

Art. 36. Caberá ao titular da patente o direito de fiscalizar a produção, o montante das vendas e a boa utilização do invento, conforme os termos da licença, bem como o de exigir a retribuição estipulada.

Art. 37. O titular da patente poderá obter o cancelamento da licença obrigatória, quando provar que o cessionário deixou de atender ao disposto nos artigos 35 e 36.

Art. 38. O detentor da licença de exploração ficará investido de poderes de representação que lhe permitam agir administrativa ou judicialmente em defesa do privilégio.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

### CUP

#### Art. 5

A. 1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.

2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevenindo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

B. A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

### De TRIPs

Art.31 - Quando a legislação de um Membro permite outro uso <sup>233</sup> do objeto da patente sem autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual;

233 [Nota do tratado] O termo "outro uso" refere-se ao uso diferente daquele permitido pelo ART.30.

- b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso público não comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;
- c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;
- d) esse uso será não exclusivo;
- e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufrui;
- f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que o autorizou;
- g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;
- h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;
- i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou a outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;
- j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;
- k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos “b” e “f” quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente;

l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente (“a segunda patente”) que não pode ser explorada sem violar outra patente (“a primeira patente”), as seguintes condições adicionais serão aplicadas:

i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;

ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e

iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

## Declaração de Doha

(...) 5. Assim, e à luz do parágrafo 4 acima, mantendo nossos compromissos no Acordo TRIPS, reconhecemos que essas flexibilidades incluem:

- Na aplicação das regras de interpretação do direito internacional público, cada uma das disposições do Acordo TRIPS deve ser interpretado à luz do objeto e da finalidade do acordo, tal como expressa, em especial, em seus objetivos e princípios.
- Cada membro tem o direito de conceder licenças obrigatórias e a liberdade de determinar as razões pelas quais essas licenças são concedidas.
- Cada membro tem o direito de determinar o que constitui uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência, entendendo-se que as crises de saúde pública, incluindo as relativas ao HIV / AIDS, tuberculose, malária e outras epidemias, podem representar uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência. (...) <sup>234</sup>

<sup>234</sup> A declaração se encontra em [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_trips\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm), visitada em 13/11/2014.

## **DECRETOS**

Decreto nº 7.356, de 12 de novembro de 2010.

Art. 19. À Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros compete:

(...) IV - prestar orientação, a pedido do interessado, às micro, pequenas e médias empresas, instituições de ciência e tecnologia e órgãos governamentais, quanto às melhores práticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras formas de transferência de tecnologia, inclusive quanto à emissão de licenças compulsórias;

## **ATOS NORMATIVOS DO INPI**

### **Resolução PR nº 53/2013**

EMENTA: Dispõe sobre a instituição de formulários, para apresentação de requerimento na área de transferência de tecnologia.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI no exercício de suas atribuições,

Considerando as disposições contidas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 e a implementação do novo sistema de informática, RESOLVE:

Art. 1º Instituir os seguintes formulários para apresentação de requerimento na área de transferência de tecnologia: (...)

b) requerimento de averbação de licença compulsória;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Ficam revogados os Atos Normativos nº 155 e 158, de 7 de janeiro e 22 de agosto de 2000, respectivamente.

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA

Presidente

### **Instrução Normativa nº 16/2013**

EMENTA: Dispõe sobre a normalização para a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI no exercício de suas atribuições,

Considerando que a finalidade principal do INPI é executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função econômica, social, jurídica e técnica; e

Considerando que a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, doravante LPI, prevê a averbação ou registro de certos contratos,

RESOLVE:

Art. 1º Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e de licença compulsória de patente, na forma da LPI e da legislação complementar, especialmente a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962; Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre imposto de renda; Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987; Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1991; Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto Legislativo nº 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial nº 1.355, da mesma data, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 e Decreto nº 3.201, de 06 de outubro de 1999 e Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003.

#### DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO

Art. 2º O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória para exploração de patente.

(...) Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 7º Ficam revogados os Atos Normativos nº 086, de 14 de abril de 1987 e nº 135, de 15 de abril de 1997 e Resoluções nº 044, de 2 de fevereiro de 1994 e 064, de 29 de outubro de 1994.

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA

Presidente

## A noção de licença compulsória

Podemos conceituar o instituto da licença compulsória como a utilização do objeto da patente de invenção ou do modelo de utilidade sem a autorização do seu titular. O que influenciará na vicissitude da causa será o fato gerador concessório, variando do abuso do direito de seu titular, da necessidade pública absolutamente desvinculada ao “dono da patente”, ou como sanção administrativa por infração da ordem econômica.

Quando se contempla a licença compulsória, é importante perceber que trata-se de apenas mais um instrumento dentro da concepção do que os administrativistas chamam de “intervenção estatal na propriedade privada”. Ou seja, além da desapropriação, da expropriação sem compensação (vide hipótese de psicotrópicos ou labor escravo), da investidura (art. 17, I, “d”, da Lei 8.666/90), da requisição, da contratação coativa<sup>235</sup>, do empréstimo compulsório, da limitação administrativa, do tombamento e de tantas outras espécies, há a licença compulsória.

É preciso frisar que a licença compulsória pode ser emanada por qualquer um dos três Poderes do Estado (ato administrativo, ato legislativo, decisão judicial), de qualquer nível federativo. Apesar de ser instrumento incógnito para a maioria dos chefes do Executivo, trata-se de medida eventualmente saudável aos cofres e saúde pública.

A licença compulsória pode ser delimitada territorialmente (ex: município do Rio de Janeiro), contextualmente (ex: enquanto durar o surto da dengue), temporalmente (ex: durante um verão), e materialmente (ex: apenas a reivindicação 2, da patente X, da companhia farmacêutica Y). O que não é possível é o Prefeito de um determinado município decretar o licenciamento compulsório de uma patente extrapolando a territorialidade do exercício de seu Poder.

Dentro de tal compreensão, é importante atender aos mandamentos do Direito Administrativo e, por um instante, afastar a máxima da larga “autonomia privada” típica do Direito Comercial.

Como leciona a doutrina,

---

235 Alexandre dos Santos Aragão, alias, classifica a licença compulsória como um tipo de contratação coativa: “Direito dos Serviços Públicos”, Rio de Janeiro: Gen-Forense.

“de fato, o termo ‘licença compulsória’ pode gerar uma compreensão equivocada, uma vez que a palavra ‘licença’ normalmente implica numa autorização voluntária concedida pelo seu titular, ao invés de uma intervenção administrativa à liberdade individual através do estado”<sup>236</sup>.

A legislação em vigor prevê uma série de licenças coativas:

- A licença por abuso do direito (art. 68)
- A licença pelo abuso específico do direito, que consiste em falta de uso ou uso insuficiente (art. 68 § 1º, § 2º e § 5º e art. 69).
- A licença por abuso de poder econômico (art. 68 e § 3º)
- A licença de dependência (art. 70)
- A licença por interesse público (Art. 71)
- A licença legal que o empregado, co-titular de patente, confere *ex legis* a seu empregador, conforme o art. 91 § 2º. Do CPI/96.

### *Licenças de interesse privado*

Outra distinção absolutamente relevante é entre as licenças de interesse privado e as de interesse público. Aquelas têm por pressuposto um interesse individual, subjetivado, cuja pretensão se exerce mediante requerimento ao ente público que examinará a legitimidade do requerente em face do pedido, e a satisfação das condições procedimentais e substantivas. As licenças de interesse público seguem processualística própria, e atendem pressupostos constitucionais inteiramente diversos.

Sob o art. 68 e 69, ora em análise, se têm duas modalidades de licenças de interesse privado, a licença por abuso do direito em geral, e a licença específica pelo abuso de direito que consiste em falta de uso da patente, ou uso insuficiente. Já na pretensão de licença por abuso de poder econômico, tem-se uma hipótese de interesse privado, mas que se suporta numa violação de preceito de ordem pública, que é o do Direito Público da Concorrência.

---

236 Tradução livre e interpretada de: “Actually, the term “compulsory licences” is a misnomer, if not an oxymoron, to the extent that the word “licence” normally implies a voluntary authorization granted by the right owner, not an administrative interference with individual freedom by a Government” in CARVALHO, Nuno Pires de. *The TRIPS regime of patent rights*. Hague: Kluwer Law International, 2002, p. 230.

## Condições gerais de todas licenças compulsórias

As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento (art. 72). Não só a licença é uma modalidade de ato jurídico *intuitu personae*, quanto o seu propósito de mera correção de disfunções do sistema de patentes, sem ter qualquer função punitiva<sup>237</sup> (mesmo porque o titular passa a ser remunerado).

Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual hiato. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o dever de o licenciado iniciar e prosseguir a exploração. Ao contrário do que ocorre com as licenças voluntárias (no que variará de contrato para contrato), o licenciado ficará *sempre* investido de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 74). Trata-se, portanto, de sujeito que goza de autonomia em sua posição jurídica em virtude do ato administrativo que constitui a licença (ao contrário da gênese da licença voluntária que advém de um negócio jurídico).

Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a incorporação, cisão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore (art.74 § 3º)<sup>238</sup>.

## Procedimento para pedido de licença compulsória de interesse privado

Como preliminar de todo pedido de licenças compulsórias de interesse privado, o requerente deve previamente buscar obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e comprovar que esses esforços não foram bem sucedidos num prazo razoável (TRIPS, art. 31, c).

---

237 É o que resulta do dispositivo de TRIPs que determina não ser mais renovada uma licença compulsória se os fatos que condicionaram sua concessão cessarem de ocorrer. Assim, expirado o prazo de cada licença, estipulado de acordo com sua própria economicidade e os objetivos a que se propõe, cabe reavaliar os pressupostos da concessão.

238 Vide nossas observações a respeito da cessão do direito do usuário anterior.

Aqui o Tratado-Contrato incentiva primeiro a solução que prestigie a autonomia privada, para, no insucesso, então, facultar a regulação, a ordenação pelo Poder Público.

Satisfeito tal requisito, o pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente: preço, prazo, condições de pagamento etc (ou seja, toda a base objetiva do negócio jurídico). Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de sessenta dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas (Art. 73, § 1º do CPI/96).

Vinte anos após o advento do CPI/96, é preciso criticar o amplíssimo prazo de sessenta dias na intercessão de uma negociação (ainda que agressiva). Tal é incompatível com os hiatos comuns de um mercado empresarial, e pode ser utilizado pelo titular malicioso para '*levar a situação em banho Maria*'.

O requerente de licença que invocar abuso dos direitos patentetários ou abuso de poder econômico (ou patente de dependência) deverá juntar documentação que o comprove. O abuso será determinado como a *carga declaratória* do procedimento administrativo que visa à constituição da licença. Aplica-se aí o princípio geral *qui allegat probat* (art. 373, I, do NCPC).

No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá *ao titular da patente* comprovar a utência efetiva (ou demonstrar razão legítima para o desuso). Aqui se atenta ao fato de ser inexigível ao autor da pretensão administrativa submeter prova negativa – a de que o titular da patente *não esteja usando* o objeto da patente.

Havendo contestação por parte do titular, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da Autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. Os órgãos e entidades da administração pública centralizada ou descentralizada, Federal, Estadual e Municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração. Nesta, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo que o respectivo recurso não terá efeito suspensivo.

## Os condicionantes do direito internacional

É na Convenção da União de Paris, em seu art. 5, que se encontra o fundamento de direito internacional para a concessão, pelo Estado, de uma autorização não-voluntária para o uso do objeto da patente, no caso de *abuso do direito*:

2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevenindo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

A “medida legislativa” autorizada pela CUP é o art. 68 da Lei. Assim, há um apoio claro em direito internacional para a utilização de licenças compulsórias para coibir abusos do direito.

O art. 31 de TRIPS, que estipula a permissão dos Estados membros em instituírem tal faculdade (vide acima), deve ser lido à luz dos objetivos do Acordo, em dispositivo que estipula que a aplicação desse Tratado visa o equilíbrio entre direitos e obrigações entre titulares e terceiros, entre investidores e a sociedade<sup>239</sup>. O licenciamento compulsório, portanto, funcionaria como um elemento essencial dentro desse equilíbrio, coibindo o titular da patente a usar devidamente a concessão estatal<sup>240</sup>. Entretanto, o art. 31 de TRIPs lista uma série de limites e condicionantes ao poder do estado em conceder licenças compulsórias, adicionando-se ao que já existia na CUP.

Em princípio, a legislação nacional brasileira incorpora a CUP e TRIPs no pertinente, e assim a consulta aos instrumentos internacionais não deverá impactar em nada o poder do estado brasileiro em outorgar a licença do art. 68 e 69. As alterações de interpretação do texto de TRIPs através da Declaração de Doha foram incorporadas ao Decreto no 3.201, de 6 de outubro de 1999 pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003 (vide o art. 71 abaixo).

239 TRIPs prevê um vetor de equilíbrio de interesses públicos e privados nos seus art. 7º. E 8. Vide quanto a isso Borges Barbosa, Denis and Chon, Margaret and Moncayo von Hase, Andres, Slouching Towards Development in International Intellectual Property. Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081366>.

240 Para um maior aprofundamento do tema permite-se remeter a BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. “Uma abordagem propedêutica ao licenciamento compulsório de patentes”, Goiânia: Editora PUC Goiás, in “Propriedade Intelectual, Inovação Tecnológica e Bioenergia”, Vol II, Coordenado por Charlene Plana e alii, dezembro 2009.

## Precedentes Judiciais

“Em outras palavras, ninguém pode ser obrigado a fazer uma cessão, exceto no caso de licença compulsória, o que efetivamente não se coaduna com o caso em tela” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2002.02.01.008688-6, J. 24.10.2005.

“a patente de um invento deve ter por objetivo garantir o direito a sua exploração comercial, não podendo ser mantida inexplorada, no exclusivo interesse de quem patenteia, ao largo do interesse do público consumidor” TRF-2, Plenário, Des. Silvério Cabral, EAC 89.02.03867-0, DJ 05.07.1994.

### [A] IMPOSIÇÃO DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO

Terceiros podem ter o direito de usar o objeto da patente, ou parte dele, sem autorização do titular: é o que diz a primeira frase do art. 68. Os pressupostos do exercício desse poder, conferido a terceiros, se listam no restante do artigo e no que se segue.

Assim, uma vez configurados os pressupostos de fato e de direito da hipótese de incidência da licença obrigatória, nasce o poder de utilização do objeto da patente, sem que o titular possa a isso se opor. O direito exclusivo, desenhado pelo art. 42, 183 e 184 desta Lei, não é oponível ao uso pelo licenciado obrigatório, quando esse uso se dá nos exatos termos da concessão da licença.

Aqui, não temos uma *limitação* como as constantes do art. 43: o licenciamento é daí, *involuntário* e *objetivo*, como são as limitações, mas é *condicional* à ocorrência do fato gerador previsto em lei. Se o titular faz uso adequado da patente, não haverá pretensão de terceiros a haver licenciamento involuntário; é o não-uso que deflagra a pretensão.

De outra monta, o licenciado compulsório pode impedir a terceiros (mas não ao titular da patente) a utilização daquele escopo tecnológico. *Mutatis mutandi*, o contexto é de término do “monopólio” do poder de excluir para um “duopólio” da mesma prerrogativa. Não pode, contudo, o licenciado compulsório impedir que o titular da patente emita licenças voluntárias a terceiros.

## [B] ABUSO DO DIREITO

A primeira causa de licenciamento involuntário é o abuso do direito de patente. É a hipótese prevista no art. 5 da CUP.

Um exemplo de abuso, igualmente previsto na CUP, é a falta de uso da patente, ou uso insuficiente:

“a teoria (do abuso do direito) atingiu seu pleno desenvolvimento com a concepção de Josserand, segundo a qual há abuso de direito quando ele não é exercido de acordo com a finalidade social para a qual foi conferido, pois como diz este jurista, os direitos são conferidos ao homem para serem usados de uma forma que se acomode ao interesse coletivo, obedecendo à sua finalidade, segundo o espírito da instituição”<sup>241</sup>.

À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso<sup>242</sup>.

Assim, se se tenta utilizar da patente para impedir o registro de um medicamento na ANVISA, ou de um agroquímico perante o IBAMA, o MAPA e a própria ANVISA, o que não consta entre os poderes do art. 42, pode-se arguir que se opere em excesso de poderes. De outro lado, se a patente é utilizada única e exclusivamente para impedir o acesso de certos produtos ou serviços ao mercado, obrigando assim ao consumo de utilidades mais onerosas ou menos eficientes, pode-se arguir desvio de finalidade.

Para as duas hipóteses, não se exige impacto (resultado) concorrencial no mercado. No direito brasileiro corrente, o abuso do direito de patentes pode ocorrer sem, ou com, simultâneo abuso de poder econômico. As duas figuras previstas no art. 68, *caput*, assim, são distintas.

A determinação do abuso de direitos (que não o abuso de poder econômico) e a concessão das respectivas licenças deveria ser uma província do Poder

241 Silvio Rodrigues, *Direito civil - Parte geral*, 24a. edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 1994, v. 1º. p. 311. Noção idêntica se encontra – por exemplo - no Código Civil Argentino, art. 1.071, como modificado pela lei 17.711, no Código Civil Venezuelano, art. 1.185.

242 Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, *Abusos de los Derechos del Patentado* in *Revista Mexicana de Propiedad Industrial*, Edición Especial, 1974, p. 33 e ss.

Judiciário. Não é esperado de nenhum órgão administrativo a capacitação para determinar a existência de tais abusos, assim como a conveniência de emitir as respectivas licenças, com a elaborada equação de direito e de fato que se impõe para tanto. Não é o que dispõe, porém, o art. 73 da lei 9.279/96, que aparentemente dá ao INPI tal competência legal.

O abuso, com ser razão de licença compulsória no Direito Brasileiro, também será razão de defesa no caso de uma alegada violação de patentes.

## ***Precedentes Judiciais***

### ***Mutatis Mutandi, sobre o Abuso do Direito na PI***

“O STJ vem decidindo casos similares, interpretando-os à luz das funções básicas do direito de marca, analisando-se os casos concretos, observando os princípios da proporcionalidade, da especificidade e do abuso do direito ( princípio do funcionalismo dos direitos), obstando que terceiros, que não tenham o consentimento do titular para usar no comércio, utilizem sinais idênticos ou similares àqueles cuja marca de comércio esteja registrada, quando tal uso possa resultar probabilidade de confusão do consumidor. “O direito de marca comercial existe para evitar a confusão no mercado, bem como para evitar a competição desleal, e não para conferir direitos absolutos ao titular da marca.” Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações. “De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial.” Há abuso quando “um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a idéia de justiça em uma determinada sociedade” TJMG, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006

“Abuso de direito caracterizado à vista do disposto na Lei da Propriedade Industrial e em Resolução então vigente, do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - “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”. Sublinha Flávio Tartuce que “O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a

pessoa que age em desrespeito à boa fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais” (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para seu próprio site, onde constava a mensagem “página em construção”, com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente. Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal (“Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa”), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto. Valor reparatório de dano moral arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Valor compensatório do dano material a ser apurado em liquidação, pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não houvesse ocorrido (LPI, art. 210). Honorários da sucumbência que não consultam os critérios do art. 20, § 3º, do CPC. Recurso a que se dá parcial provimento”. TJRJ, 0001112-78.2008.8.19.0079. Segunda Câmara Cível, Des. Jessé Torres - Julgamento: 24/02/2011.

### ***Doutrina relevante***

TPI2010, vol. I, Cap. V, Seção [ 6 ] - Abuso de direitos e abuso de poder econômico

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de, *Abuso do Direito nas relações privadas*, Campus, 2014.

### **[C] ABUSO DE PODER ECONÔMICO**

Diversamente do que ocorre com a doutrina do abuso de direitos de exclusiva, a noção de abuso de poder econômico presume uma análise de uma situação de mercado e de poder de mercado.

“Modesto Carvalhosa, invocando os ensinamentos de Hossiaux, define o poder econômico como “a capacidade de opção econômica independente, naquilo em que essa capacidade decisória não se restringe às leis concorren- ciais de mercado. Titular do poder econômico, portanto, é a empresa que pode

tomar decisões econômicas apesar ou além das lei concorrenciais de mercado”. Em comentário ao conceito acima transcrito, Sérgio Varela Bruna afirma: “ (...) A situação de poder econômico (...) expressa a condição de independência na tomada das decisões econômicas, ou seja, a possibilidade de se tomar decisões fora dos limites que o mercado imporá em regime concorrencial puro”.<sup>243</sup>

O abuso da patente (*rectius*, do poder jurídico dela gerado) pode, ou não, configurar-se abuso de poder econômico. Aliás, não é impossível que a utilização de patentes no seu escopo legal (e sem desvio imediato de finalidade) possa a integrar prática que configure abuso de poder econômico. Na redação desse artigo 68, *caput*, haverá pretensão à licença involuntária se *por meio do exercício da patente* se praticar abuso de poder econômico.

### ***Precedente judicial***

“Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do *patent misuse*. (...) Trata-se da conhecida doutrina do *patent misuse*, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, “tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso” (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)” STJ, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, REsp 1166498/RJ, DJ 30.03.2011.

---

243 Procedimento Administrativo N° 08012.005660/2003-19, Representante: Intermarítima Terminais Ltda., Representados: Tecon Salvador S/A.

## [D] CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO

A licença do art. 68 será requerida necessariamente na forma do art. 73, por um interessado legitimado ao uso do privilégio por essa via (vide o art. 68 § 2º do CPI/96). Ademais, se tem por fim o reequilíbrio dos direitos e obrigações dos beneficiários da patente e terceiros, e não essencialmente o resguardo da concorrência (macro) em si própria.

Entendemos que para a configuração do abuso de poder econômico ser *comprovado nos termos da lei*, tal como exige o caput do art. 68, é necessário atrair o exercício da competência do CADE. Ou seja, ou há um processo administrativo próprio perante a agência reguladora, ou, numa demanda judicial perante o juízo federal, cita-se o CADE para integrar a lide. Tal é a única saída para se respeitar o previsto pelo art. 47 da Lei Antitruste em vigor<sup>244</sup>.

### *Licenças do art. 68 e licenças punitivas*

Além das hipóteses da Lei 9.279/96, tem-se ainda a seguinte hipótese:

Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011.

Art. 38. Sem prejuízo das penas cominadas no art. 37 desta Lei, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente: (...)

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de direito de propriedade intelectual de titularidade do infrator, quando a infração estiver relacionada ao uso desse direito; (...)

Veja-se que a licença prevista na Lei Antitruste tem o caráter *punitivo*, e não corretivo. As licenças do art. 68 do CPI/96 não são penalidades, mas conseqüências do uso inadequado da propriedade: quem suporta o trânsito do

---

244 Art. 47. Os prejudicados, por si ou pelos legitimados referidos no art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso em virtude do ajuizamento de ação.

vizinho encravado em sua propriedade não está sendo punido, mas apenas sujeito a uma condição específica do direito de que é titular.

Esta licença do art. 38 da Lei 12.528/11 é sanção punitiva, e não uma limitação ao direito, e à nossa leitura da lei, pode ser imposta apesar de o titular não ter abusado de nenhuma forma o direito, nem ter ocorrido a situação de dependência de patentes, etc.

Com efeito, não identificamos a licença compulsória da Lei 12.529, com a do art. 68 da Lei 9.279/96. Daquela modalidade de licença compulsória tratou o CADE em sua Consulta Prévia 31/99, submetida pelo Ministério de Saúde <sup>245</sup>.

Entendemos que a licença do da Lei 12.529 é um instrumento genérico de punição; que não está adstrita a uma demanda específica de licenciamento por particulares; que visa à satisfação da política de concorrência.

### **[E] DECISÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL**

A redação da Lei 9.279/96, anterior à Lei 12.529/11, prevê que a determinação de abuso de poder econômico poderia ser feita em decisão administrativa ou judicial. A administrativa será a do CADE, eis que carece o INPI de poderes legais para determinar, *in casu*, o abuso de poder econômico.

Com a lei de defesa da concorrência de 2011, pela primeira vez se prevê explicitamente que a pretensão de *cessação de práticas que constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos sofridos*, possa ser exercida na esfera judicial, sem intercessão com o procedimento no CADE.

Em postura excessivamente conservadora:

“Em que pese o fato de a sujeição a prévia decisão administrativa estar de acordo com o texto de TRIPS (art. 31(k)), alguns especialistas defendem que apenas o trânsito em julgado de decisão judicial ensejaria a licença compulsória no Brasil, devido à possibilidade de revisão da decisão administrativa pelos tribunais”<sup>246</sup>.

245 Vide José Carlos Vaz e Dias, Licença Compulsória de Patentes e Direito Antitruste, em Revista da ABPI no. 84, Set/Out. de 2001 para uma análise de tal Consulta Prévia.

246 DANNEMANN, 2001, p. 156.

Não se pode endossar tal postura sob pena de se prestigiar a conduta abusiva que, quando do trânsito em julgado, pode restar sem qualquer tipo de sanção uma vez que a própria patente pode ter expirado.

### **[F] LICENÇA POR FALTA DE USO**

Na redação da Lei 9.279, somando-se às hipóteses de abuso do exercício da patente e de abuso de poder econômico previstas no art. 68, *caput*, a falta de uso (total) da patente, ou o uso (parcial) insuficiente preenchem o fundamento da licença involuntária do art. 68 § 1º.

Como já se viu do art. 5 da CUP, a falta de uso seria uma modalidade de abuso do exercício do direito de patentes. Assim, ainda que logicamente a hipótese de desuso se subsuma à de abuso, há requisitos e limitações específicas a esse tipo de modalidade.

Ao contrário do que ocorre com as duas outras figuras do *caput*, esta modalidade de licença compulsória tem regulação detalhada. Além do art. 68 § 1º, onde se minudenciam os fatos geradores da falta de uso e do uso insuficiente, o § 2º do mesmo artigo lista os requisitos de legitimidade subjetiva para requerer a licença; o § 5º prescreve o prazo mínimo de desuso que justifica o requerimento. O art. 69 lista as defesas do titular em relação a esse tipo específico de licença involuntária.

Comentando o §1º, diz a doutrina:

“Inexistem, ainda, na lei, as salvaguardas exigidas nas alíneas (c) e (g) do mencionado artigo de TRIPS”<sup>247</sup>.

### **[G] NÃO EXPLORAÇÃO DO OBJETO DA PATENTE**

O primeiro fundamento para a licença por falta de uso do art. 68 § 1º é, precisamente, a não exploração do objeto da patente, pelo prazo mínimo previsto no § 5º. Como se verá, essa não exploração se dará por (a) falta de fabricação ou (b) fabricação incompleta do produto, ou, ainda, por (c) falta de uso integral do processo patenteado. Um segundo fundamento seria a fabricação ou uso do processo que não satisfizesse o mercado.

247 DANNEMANN, 2001, p. 156.

## [H] NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Para efeitos do do art. 68 § 1º, a não exploração se configura se não houver fabricação *completa* do produto, ou uso *integral* do processo no território nacional. A lei anterior estabelecia uma exceção importante à exigência do uso local, qual seja, “o caso de ato internacional ou de acôrdo de complementação de que o Brasil participe”. Evidentemente que, se tal ato internacional especificamente prever o uso fora do Brasil como meio de atender a obrigação de explorar a patente, o silêncio da lei vigente será irrelevante.

Essa obrigação de uso local é o elemento que suscita maiores dúvidas quanto a conformidade da lei brasileira com o padrão do art. 27 de TRIPs<sup>248</sup>. Embora haja razoável consenso de que a falta de exploração em si da patente – que ela não seja usada em lugar nenhum – é fundamento de licença involuntária à luz da CUP, respeitável doutrina entende que após TRIPs a exigência de exploração local não mais seria pertinente.

Não é essa, no entanto, a posição dos autores deste livro, como também não é esse o entendimento oficial brasileiro<sup>249</sup>.

### *Doutrina Relevante*

BARBOSA, Denis Borges, Propriedade intelectual: a aplicação do Acordo de Trips. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

248 ART.27 1. (...) Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do art.65, no parágrafo 8 do art.70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

249 A questão em análise foi suscitada no documento WTO IP/C/W/303/Add.4, de 2/10/ de 2003, onde, em resposta a questionamento da Suíça, o Brasil respondeu nos exatos termos do entendimento acima expresso: “Does your law, in accordance with Article 27.1 in combination with Article 31 of the TRIPS Agreement, consider importation as “working a patent” (and therefore preclude compulsory licensing, if a product is being imported)? Brazil does not agree with such an interpretation of Article 27.1 of the TRIPS Agreement. The rule that prohibits discrimination between products that are imported and those that are locally produced derives from the rule of national treatment of goods of the 1994 Marrakesh Agreement. Compulsory licences granted under Article 31 - which deals exclusively with the conditions of use of compulsory licences and not the grounds for the issuing of compulsory licences - are based, on the other hand, on Article 5 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, and therefore aimed at preventing abuses of rights, such as “for example, failure to work”.

TPI 2010, vol. I., cap. III, [ 7 ] § 7. - Não discriminação e uso efetivo das patentes

### **[I] FALTA DE FABRICAÇÃO**

Sob este art. 68, § 1º, dá-se ensejo à pretensão de obter licença compulsória o fato de o titular (ou terceiro por ele autorizado) não fabricar o produto, objeto da patente. Assim, se uma reivindicação da patente em questão (qualquer delas) prever um composto ou composição química, ou um equipamento, etc., e tal produto não estiver sendo fabricado, deflagra-se a pretensão quanto à reivindicação não explorada.

O que é “fabricar”? Remete-se aqui ao que já se discutiu sob o art. 42.

### **[J] FABRICAÇÃO INCOMPLETA DO PRODUTO**

Sob este art. 68, § 1º, dá-se também ensejo à pretensão de obter licença compulsória o fato de o titular não fabricar o produto, objeto da patente, por inteiro. O critério aqui não será de integridade funcional, mas de alcance da reivindicação (fabrica-se bem com base em parte do quadro reivindicatório, mas não com o restante). Não se exige, para se eximir da licença, que se fabrique o navio se a reivindicação cuida da âncora; mas esta terá de ser fabricada por inteiro.

### **[K] FALTA DE USO INTEGRAL DO PROCESSO PATENTEADO**

Dá também ensejo à pretensão de obter licença compulsória sob o do art. 68, § 1º, o fato de o titular não utilizar o processo – qualquer dos que estiverem reivindicados na patente – de forma integral. Se algum dos processos reivindicados estiver em uso, e outro não, é só quanto ao não explorado que se reconhece a pretensão.

### **[L] CASOS DE INVIABILIDADE ECONÔMICA**

Diz o do art. 68, § 1º, que – nos casos de falta de fabricação, completa ou parcial, e de falta de uso do processo –, a demonstração de que não é viável a

fabricação ou uso *no território nacional* enseja a importação. Assim, o titular não está obrigado a fabricar ou usar o processo no Brasil. Terá de usá-lo, no entanto, alhures e trazê-lo ao país.

O titular justificará o não uso com base no Art. 69, I (razões legítimas).

A consequência dessa desoneração, porém, não será manter o titular no *status quo ante*. Como diz o art. 68, § 1º, I, *será admitida a importação*; mas não só o titular poderá importar. Como se lê no § 4º, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Ou seja, a prova de inviabilidade economia de exploração da patente no Brasil facultará a importação por todos, titular e quaisquer interessados, sem necessidade de licenciamento compulsório. A limitação da exaustão de direitos do art. 43, IV, que é normalmente *nacional* passa a ser internacional, e assim se equiparam os regimes de patentes sobre matéria viva e matéria não viva.

Ou seja, uma vez que o titular comprova que lhe é inviável fabricar no Brasil, o regime de exaustão passa a ser internacional. Qualquer pessoa pode comprar do próprio titular, ou de fonte por ele autorizada no exterior, e para aqui importar, explorando assim o mercado nacional. Evidentemente que se o titular recusa vender ou deixar vender os itens patenteados, cria-se uma situação de ilicitude que terá as consequências próprias, inclusive, nas condições concorrenciais pertinentes, uma infração à ordem econômica (não se cumpre a função social da propriedade).

Mas, como se verá, o regime de exaustão internacional prevista no art. 68, § 4º, não se limita às hipóteses em que o titular se vale do art. 69, I, para obstar à pretensão de licença involuntária. A mudança do regime, para facultar a importação de todos, independe de ato administrativo específico, pois é consequência automática de uma de duas circunstâncias:

(a) da alegação de inviabilidade nos termos do art. 69, I, num processo de licença compulsória, uma vez passado o prazo do § 5º; ou

(b) da simples importação continuada pelo titular, a partir da concessão da patente, mesmo antes da expiração do prazo do § 5º, e de qualquer requerimento de licença involuntária.

### [M] COMERCIALIZAÇÃO INSUFICIENTE

A hipótese do art. 68, § 1º, II é a fabricação ainda que completa do produto reivindicado ou uso integral do processo, tudo isso no território nacional, mas sem atender a demanda do mercado. Há a demanda, e não é atendida, ainda que ao preço praticado pelo titular. A questão aqui não é de preço excessivo, que será fundamento de licença por abuso do direito ou de abuso de poder econômico, conforme for o caso. É caso de demanda não atendida.

Não se tem como rara a hipótese do agente econômico no ocaso de sua patente, pleitear o cancelamento do registro sanitário visando “estimular” a versão aprimorada de seu produto, já sob a égide de uma nova patente. O cancelamento registral, portanto tem dupla função: (i) cercear terceiros de obterem registros de equivalência; e (ii) catalisar a venda de seu novo produto.

Veja-se que – mesmo se considerarmos que o art. 69, I seja uma defesa de ordem geral -, não há no caso de comercialização insuficiente a isenção específica da inviabilidade econômica. Se o titular atende a demanda *por importação*, aplica-se imediatamente o regime da exaustão internacional, por força do art. 68 § 4º. Se não importa o bem e também não fornece à demanda ativa, tem-se aqui um fundamento específico de licença involuntária.

### [N] LEGÍTIMO INTERESSE

O art. 68 § 2º cuida a legitimação do requerente das licenças do art. 68, caput e da licença do art. 68, § 1º.

Estamos aqui discutindo uma hipótese de licença involuntária de interesse privado, mas que deve satisfazer o interesse social, e os propósitos do desenvolvimento econômico *do País* (Constituição, art. 5º, XXIX, *in fine*). Assim, terá legitimidade de requerer a licença, se ocorrer uma das hipóteses legais dessa pretensão, aquele agente econômico habilitado a *fabricar* e a *usar o processo*, para o qual a licença é solicitada.

Veja-se que o “legítimo interesse” é distinto daquele pertinente ao art. 51 do CPI/86, eis que lá qualquer um pode intentar a ação de nulidade.

A qualificação técnica e econômica, porém, é objeto de uma outra cláusula deste mesmo art. 68: quem pretende haver a licença deve demonstrar capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente. A habilitação jurídica, que se completará com a capacitação técnica e econômica, é requisito separado.

Em essência, o requerente será *pessoa*, subjetivamente provida de direitos e do poder de exercê-los, sem nenhuma vedação jurídica à prática das atividades exigidas pela exploração do objeto da patente. Os entes públicos (ex: laboratórios públicos), que tiverem poderes para realizar o objeto da patente, não estarão excluídos dessa pretensão.

### [O] CAPACIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA QUE LEGITIMA A PEDIR LICENÇA COMPULSÓRIA

O segundo aspecto da legitimação do art. 68 § 2º é a capacidade de exploração eficiente do objeto da patente. Como o interesse social pertinente é o da exploração no território nacional, é essa a capacitação a ser demonstrada.

Não se exige que a plenitude e a imediatidade dessa capacitação seja demonstrada: há um prazo, previsto em lei, para o início da exploração, sem perda da licença compulsória. Não procede, assim, a observação que visa empobrecer, desproporcionalmente, o titular:

“se o pretendente da licença não detém a tecnologia necessária, então ele não se qualifica para requerer a licença”<sup>250</sup>.

Não se exige que o interessado *já* detenha o controle da tecnologia por completo. Com efeito, diz o Decreto no 3.201, de 6 de outubro de 1999:

Art. 5º (...) § 1º - O ato de concessão da licença compulsória poderá também estabelecer a obrigação de o titular transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso em espécie, observando-se, na negativa, o disposto no art. 24 e no Título I, Capítulo VI, da Lei no 9.279, de 1996. (Renumerado do inciso III com nova redação pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

250 DANNEMANN. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 158.

Assim, há hipóteses em que o pretendente da licença não disporá da tecnologia por fato do próprio titular, como, por exemplo, falta de cumprimento da suficiência descritiva (no documento, ainda que o INPI tenha sido paternalista e concedido o pleito). Neste caso, após o titular ser intimado a suprir as informações necessárias à efetiva fabricação (inclusive o *best mode*), e não o fazendo, há que se presumir configurada a hipótese de nulidade por infração ao art. 24 da Lei 9.279/96.

### [P] DESTINAÇÃO AO MERCADO INTERNO

Como prescreve o art. 31 de TRIPS, “f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que o autorizou”. É o teor deste art. 68 § 2º, no que diz: que a produção “deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno”<sup>251</sup>. Trata-se de tipo legal de origem internacional que tem como fito suprir a demanda de países paupérrimos, sem a capacidade industrial para a produção interna visando enfrentar, por exemplo, grave moléstia. Mesmo na interpretação mais conservadora, se mais de cinquenta por cento da produção restar no Brasil, não há que se falar de violação ao direito do titular.

### [Q] INÍCIO DA LICENÇA COMPULSÓRIA, FIM DA EXAUSTÃO INTERNACIONAL

Uma vez que se conceda a licença compulsória, e durante sua vigência, não mais se aplica o regime do art. 68, § 4º, ou seja, de exaustão internacional. A partir de então, mantêm-se a exclusividade em favor do titular e do licenciado obrigatório, que, no entanto, terá de explorar os elementos da patente licenciada no Brasil, no prazo máximo do art. 74, que é – salvo razões legítimas – um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

---

251 No entanto, cabe notar que – em emenda do Acordo, ainda não incorporada ao direito brasileiro –, TRIPs passou a prever hipótese de licença compulsória dedicada inteiramente à exportação. Até a entrada em vigor desta emenda, o que ainda não aconteceu, aplicam-se *waiwers* permitindo a não aplicação do art. 31f) em determinadas circunstâncias, especialmente a falta de capacidade produtiva no país onde uma licença compulsória é concedida.

## [R] EXAUSTÃO INTERNACIONAL

### E ABUSO DE PODER ECONÔMICO

Segundo o art. 68, § 3º, a licença concedida por abuso de poder econômico para a qual o licenciado propuser exploração local gozará do prazo de um ano do art. 74 para importar ao abrigo de exaustão internacional. Ou seja, nesta hipótese, o licenciado, e só ele, poderá adquirir bens no exterior do titular ou de fontes autorizadas por esse, e importar para o Brasil.

## [S] CASOS DE EXAUSTÃO INTERNACIONAL

Como já se viu quanto ao art. 43, IV desta Lei, o regime geral de exaustão de direitos para patentes relativas à matéria não-viva é o de exaustão *nacional*. O direito do titular da patente se extingue quanto a um objeto específico após a primeira operação econômica que lhe assegure a vantagem, quanto àquele objeto, do direito exclusivo.

Por este art. 68, § 4º, porém, enquanto o titular importa os produtos sob o escopo de sua patente, sem aqui produzi-los, o regime passa a ser de exaustão internacional. Ou seja, qualquer pessoa pode adquirir e importar os bens sob o escopo da patente, desde que provenha do próprio titular da patente ou de fonte por ele autorizada.

A exaustão se dá em duas hipóteses:

No caso em que o titular perfaz a importação para exploração de sua patente, enquanto isso se der;

Na hipótese do art. 68 § 3º, recém estudada.

Na hipótese (a) a exaustão internacional beneficia todo e qualquer interessado, sem que a lei exija emissão de licença compulsória ou qualquer outro ato da Administração. Na hipótese (b) o regime de exaustão internacional só favorece o licenciado obrigatório que obteve sua outorga com base em abuso de poder econômico, e isso pelo prazo do art. 74.

### [T] A IMPORTAÇÃO POR TERCEIROS

Salvo a hipótese do art. 68 § 3º, a importação prevista pelo art. 68 § 4º, será livre a quaisquer terceiros. Aplica-se, assim, uma regra de isonomia em favor de todos interessados quanto à importação: tanto o titular quanto quaisquer terceiros podem adquirir e importar os produtos sob o escopo da patente em questão.

Embora possa ser conveniente àquele que se valer da exaustão internacional a pre-constituição de provas de que o titular está importando, não há qualquer formalidade ou requerimento previsto em lei para o exercício dessa modalidade de exaustão. Se no caso o titular perfaz importação para exploração de patente, satisfazem-se os requisitos deste 68 § 4º.

Note-se que a lei não exige, para a mudança de regime de exaustão nacional para internacional, que o titular *apenas importe*, ou que *não fabrique*. Na literalidade da regra nacional, *no caso de importação para exploração de patente*, aplica-se a exaustão internacional. Note-se que se houver a prática de discriminação de preços (o próprio titular vende bem mais barato alhures do que aqui), tal tipo serve para minorar os efeitos maléficos à economia interna.

### [U] DIRETAMENTE PELO TITULAR

#### OU COM O SEU CONSENTIMENTO

O regime do 68 § 4º não é de minoração nem muito menos de supressão dos direitos de patente do titular: eles continuam vigendo por inteiro. O que ocorre é que, dentre os dois regimes de exaustão que, segundo TRIPs, são de livre escolha pelos estados membros, a lei Brasileira resolve aplicar alternativamente o nacional (se o titular não importa para explorar a patente) ou internacional (se o titular importa para explorar a patente).

Em qualquer dos dois casos, a aquisição do produto coberto pela patente só se poderá fazer do próprio titular ou de quem for por ele autorizado.

Para fugir ao regime de exaustão, e enfim produzir *sem autorização do titular*, é que se prevê na lei nacional o *outro regime*, que é o de licença obrigatória.

## [V] PRAZO PARA LICENÇA COMPULSÓRIA

A lei estabelece um prazo mínimo para a pretensão de licença compulsória com base no art. 68, § 1º:

“não há prazo mínimo a ser observado, a partir da concessão da patente, para que terceiros requeiram licença compulsória, quando o fundamento para tal for abuso praticado pelo titular no exercício dos direitos da patente (...)”<sup>252</sup>.

Comparando-se a CUP no art. 5º, e o 68 § 5º, percebe-se que a lei brasileira escolheu prazo diverso do que o fixado pelo tratado para se postular a licença compulsória por falta de uso ou comercialização insuficiente. Na lei interna vigente, serão três anos da concessão da patente, enquanto que a regra internacional prevê a alternativa de quatro anos do depósito, *devendo aplicar-se o prazo mais longo*.

Embora pareça implausível que o prazo contado do depósito seja maior, se o for, aplicar-se-á a CUP em detrimento da lei interna, quando for o caso.

É profundamente questionável a legitimidade de tais previsões. Com o atual longo backlog por parte do INPI, e sendo desnecessário aguardar a concessão da patente para o início da utência, nada justifica fazer o mercado nacional aguardar por tanto tempo para ter acesso ao produto. Tratando-se de saúde pública, por exemplo, os dispositivos (CUP e CPI/96) pouco parecem compatíveis com a ordem Constitucional (art. 196).

---

252 DANNEMANN, 2001, p. 155.

## Art. 69 Não Cabimento da Licença Compulsória

- I - justificar o desuso por razões legítimas [d];
- II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração [e]; ou
- III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. [f]

### [A] A LICENÇA COMPULSÓRIA NÃO SERÁ CONCEDIDA

Não obstante a presença de todos demais requisitos previstos neste artigo, a licença obrigatória *pelos fundamentos do art. 68 § 1º* não será concedida, caso presentes e comprovadas quaisquer das defesas da titular, contantes do art. 69.

O art. 69 não se aplica às licenças do art. 68, caput, nem impedem a aplicação da mudança da exaustão de direitos prevista no art. 68 § 4º. Pelo contrário, quando invocada a inviabilidade econômica da fabricação local, por aplicação do art. 69, I, como visto, a defesa deflagra automaticamente a mudança do regime de exaustão de direitos.

Entretanto, tal como a redação do art. 31 do Acordo TRIPS, nota-se o prestígio ao discurso (anacrônico) neoliberal de excessiva tutela do titular do direito de propriedade intelectual. Todos os entraves postos são direcionados à restrição da regulação do Estado.

### [B] À DATA DO REQUERIMENTO

O art. 69 lista três defesas do titular contra a licença involuntária. Os fatos que constituem o fundamento dessas defesas serão apurados em relação à data do requerimento de licença compulsória. Irrelevante se qualquer desses fatos se

fizesse sentir em outros momentos, antes ou depois dessa data. Assim, a defesa do titular deverá mostrar não só a presença dos fatos que o imunizam contra a licença involuntária, mas que eles se referem à data em questão.

### [C] RAZÕES LEGÍTIMAS

O primeiro fundamento do art. 69, para evitar a aplicação da licença do art. 68 § 1º, é existência de *razões legítimas* para o desuso.

Quais serão as “razões legítimas”, a que se refere a lei? A expressão, emprestada da Convenção de Paris, art. 5 A (4), é interpretada como significando “razões baseadas na existência de obstáculos econômicos, legais ou técnicos à exploração ou exploração mais intensiva da patente no país”<sup>253</sup>. Há jurisprudência estrangeira que indica que tais razões serão suficientemente graves para realmente impedir a exploração da patente<sup>254</sup>.

Assim, tais fundamentos podem até exceder a simples força maior ou caso fortuito, mas conforme prevêm as Atas da Revisão de Bruxelas da CUP<sup>255</sup>, deverão ser determinados em sua extensão pelas autoridades de cada país. No Brasil, o foco de interpretação será o do texto constitucional, que submete a patente aos requisitos de uso efetivo, em favor da economia, do desenvolvimento e da tecnologia nacionais; na dúvida, o interesse da fabricação local prevalecerá.

Ora, se a lei pretendesse enfatizar a obrigação *subjetivada* no titular, bastaria apontar o caso fortuito ou força maior. Mas o art. 68 § 1º tratando de uma modalidade de *abuso*, transcende a culpa do titular, ou os fundamentos de sua exculpação (*mutatis mutandi*):

“Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa”, bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto” TJRJ, 2ª Câmara Cível, Des. Jessé Torres, AC 0001112-78.2008.8.19.0079, J. 24/02/2011.

253 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 75.

254 Julgamento do Tribunal de Grande Instância de Paris de 3 de maio de 1963, API, 1963, 295.

255 p. 316/7, 322/3, 325/6 e 387/8

O que o direito brasileiro pretende, no tocante à função social da propriedade, é que ela seja utilizada para seus fins, por seu titular ou por quem tenha condições de fazê-lo. Atende-se ao requisito *objetivo* da função social, pois não importa o *sujeito* que a cumpra, mas o fato do mandamento constitucional estar sendo observado.

Assim, serão legítimas as razões *objetivas* que impedem tanto o titular, como qualquer outro, de usar ou de usar suficientemente o objeto da patente no território nacional. Provando o requerente que tem capacidade técnica e econômica de prefazer aqui o objeto da patente, torna-se impossível ao titular alegar razões subjetivas de inviabilidade; neste caso, cabe-lhe certamente suscitar que a exploração é efetivamente inviável, e provar que a capacitação do requerente é por tal razão, infundada.

Em face das duas demais defesas, as razões legítimas serão presentes, e não futuras, como ocorre com o inciso “II” (sérios e efetivos preparativos); e serão razões de fato, e não obstáculo de ordem legal, como ocorreria no escopo do inciso III. Assim, valendo-nos do que diz Bodenhausen, mas tomando em conta a hermenêutica pátria, as razões legítimas serão obstáculos presentes, econômicos ou técnicos, à exploração ou exploração mais intensiva da patente no país.

Como já se viu, tais razões terão que impedir a exploração, ou a exploração mais intensiva *à data do requerimento*. Se no passado foram impeditivas, as razões que deixaram de sê-lo sem levarem aos *sérios preparativos* do inciso “II”, deixam de defender contra a licença compulsória.

Como também já vimos, a alegação desses obstáculos dão azo automático à aplicação do art. 68 § 4º, ou seja, à mudança do regime de exaustão.

### [D] ÔNUS DA PROVA

As três hipóteses listadas no art.69, são de defesa contra a pretensão do requerente da licença compulsória *do art. 68 § 1º*. Aplicando-se a regra *qui allegat*, cabe ao titular desonerar-se.

Não obstante a licença do 68, § 1º, ser de iniciativa particular, sujeita ao requerimento de quem queira explorar o objeto da patente, há evidente interesse geral (público primário social e coletivo) em que a patente seja explorada.

Assim, o titular não só tem dever de provar sua desoneração, mas que o teor de sua defesa é digna dos interesses econômicos e sociais que se lhe antepõem.

Não será o gesto de “um boi que, movimentando as orelhas, espanta as moscas”. O pedido de licença compulsória terá, em princípio, mérito consagrado pelo interesse social, e não só privado: na mesma metáfora, a pretensão, para ser repelida, terá de ser “desatolada” com dedicação e esforço.

### **[E] SÉRIOS E EFETIVOS PREPARATIVOS**

Passemos agora à defesa contra a aplicação da licença compulsória do art. 68 § 1º que é prevista no art. 69, II.

À data do requerimento já não havia *razões legítimas* para o desuso ou uso insuficiente. Mas o titular está se aparelhando para passar a explorar o objeto da patente na forma art. do 68 § 1º; sendo real tal aparelhamento, e enquanto subsistir a razoabilidade dos preparativos, persiste a “imunidade” contra a licença compulsória.

A mesma fórmula (“sérios e efetivos preparativos”) se encontra nos art. 230 e 231 desta Lei, no tocante às patentes pipeline (de constitucionalidade duvidosa).

### **[F] OBSTÁCULOS DE ORDEM LEGAL**

Vamos agora à hipótese da defesa contra a aplicação da licença compulsória do art. 68 § 1º que é prevista no art. 69, III.

Não se têm aqui as razões legítimas, econômicas ou técnicas, para o desuso ou uso insuficiente. Os empecilhos são de natureza legal, como os que impedem o uso de tecnologia de amianto, ou o ingresso no país de determinados produtos de interesse militar.

## Art. 70 – Licença Compulsória por Dependência

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida [a] quando, cumulativamente [b], se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra[c];

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior [d]; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior [e].

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo [f].

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente [g].

## **DIREITO ANTERIOR**

Inexistente.

## **DIREITO INTERNACIONAL APLICÁVEL**

### **TRIPS**

Art. 31:

- l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente (“a segunda patente”) que não pode ser explorada sem violar outra patente (“a primeira patente”), as seguintes condições adicionais serão aplicadas:
  - i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;
  - ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e
  - iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

## **DOCTRINA RELEVANTE**

TPI 2010 (Denis Borges Barbosa), vol. II, cap. VI, [ 18 ] § 8 . - Licença de dependência

BARROS, Carla Eugênia Caldas, Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

## **LICENÇA COMPULSÓRIA POR DEPENDÊNCIA**

Trata-se de um instrumento para acelerar o desenvolvimento tecnológico, permitindo que uma nova invenção, cujo uso dependa da utilização da tecnologia objeto de uma patente anterior, não seja obstada em sua exploração pelo

direito preexistente<sup>256</sup>. Na expressão de Pollaud-Dullian, neste caso aperfeiçoar é “infringir”<sup>257</sup>, ou, noutras palavras, *innovar* parte da premissa da utência de uma tecnologia que lhe é anterior.

Assim é que este art.70 do Código da P.I. prevê a hipótese em que uma patente, para sua exploração, presuma a utilização de parcela, ou do todo, de uma área reivindicada por outra (i) patente, (ii) anterior e (iii) vigente de (iv) terceiros. Neste caso, o titular da primeira patente poderá ser obrigado a permitir a exploração da segunda, mediante o pagamento de *royalties* a serem estipulados pela autoridade federal <sup>258</sup>.

A licença será concedida quando, cumulativamente, ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra (parcial superposição tecnológica); o objeto da patente dependente constituir substancial progresso (elemento qualitativo) técnico em relação à patente anterior (cronologia); e o titular não tiver entrado em acordo (ausência de negócio jurídico) com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

A dependência, no caso, se dá na proporção em que a execução do objeto privativo da segunda patente só se possa dar com violação da primeira; no dizer da lei “considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior”. A lei ainda explica que, no caso, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

Como cabe no direito brasileiro licença e indenização por violação de objeto de pedido de patente, também será possível a licença de dependência nos casos em que o primeiro título for um pedido; e, *a fortiori*, quando o for também o segundo título. Não há nenhuma razão lógica ou constitucional para uma leitura literal do art.70, I, do CPI/96 que o proibisse. Quem devesse aguardar a emissão

256 Em direito comparado, vide o §24 (2) da Lei Alemã de Patentes (Patentgesetz de 1936, como em vigor); Lei Indiana de Patentes, seção 91. No Reino Unido, vide a seção 48 da Lei de Patentes; Code de la Propriété Intellectuelle francês, art. 613-15; Art. 89.4 da Lei Espanhola; art. 109 da Lei Portuguesa.

257 POLLAUD-DULLIAN, Frédéric, *La Propriété Industrielle*, Ed. Economica, 2011, no. 641 e seguintes.

258 Vide além de BARROS, Carla Eugenia Caldas, op. cit., ALEHRT, Ivan Bacellar, *A Patente Dependente na Nova Legislação*, Revista da ABPI, (9): 48-49, 1993; WALTER, Hans Peter, *Compulsory Licences in Respect of Dependent Patents Under the Law of Switzerland and Other European States IIC 1990 Heft 4 532*.

da patente para pedir a licença de dependência estaria frustrando a função social do instituto na aceleração tecnológica e do próprio compartilhamento em si.

A noção de “substantial progresso técnico” claramente não se reduz à atividade inventiva, o que seria simplesmente o indispensável para obter a patente dependente em primeiro lugar.

Nota Carla Eugenia Caldas Barros:

“A lei não explicitou o que seria considerável, substancial avanço técnico, o que leva a concluir que a segunda invenção seria aplicável para o mesmo fim industrial da patente dominante”.

Dentro de uma leitura constitucional dessa modalidade de licença compulsória, entendemos que *no nosso sistema constitucional*, tal diferença – a nosso ver – será apurada:

[a] no ducto da tecnologia, por alguma contribuição além da mera não-obviedade; e, simultaneamente,

[b] por um *modicum* de necessidade pública a ser atendida pela tecnologia dependente, o que não ocorreria senão pela licença.

Assim, objetivamente deverá haver a possibilidade de um benefício real para a sociedade na licença. A lei menciona que o progresso deva ser substancial, mas não impõe que seja excepcional ou revolucionário. Substancial é simplesmente o que não é sem substância ou irrelevante.

Note-se que – ao contrário do que ocorre em outros casos de licença compulsória – na de dependência é requisito elementar ao direito que o titular da primeira patente tenha sido solicitado, e tenha se recusado a firmar licença voluntária nas condições ofertadas pelo titular da patente ou pedido dependente.

O titular da patente licenciada na forma deste artigo também terá direito a licença compulsória da patente dependente (licença cruzada) (art. 70 § 3º) – constituindo aquilo que a cultura inglesa denomina de *win-win situation*.

### ***Dependência e livre pesquisa***

O tema deste art. 70 tem íntima relação com a limitação prevista no art. 43, II, e com ela completa um sistema próprio ao direito brasileiro, que estabele-

ce como *função primordial* das patentes o estímulo à inovação, e especialmente dos resultados sociais positivos dessa mudança tecnológica<sup>259</sup>.

Vale assim, transcrever o que se comentou acima:

(...) Assim, se do experimento resulta um novo *produto* ou *processo*, duas hipóteses poderão se dar: (a) O novo invento escapa inteiramente ao escopo da patente utilizada por esta limitação. (b) Para a exploração do novo invento se invade, ainda que parcialmente, o escopo da patente utilizada nesta limitação.

Na primeira hipóteses, a exploração do novo invento ou tecnologia é livre. Na segunda hipótese, será necessário obter autorização do titular da patente anterior. No caso pertinente, a autorização poderá ser substituída pela *licença obrigatória de dependência* (art. 70). Em nenhum caso esta limitação do art. 43, II, por si só, autoriza ou proíbe a exploração do novo invento ou tecnologia.

### [A] A LICENÇA COMPULSÓRIA SERÁ AINDA CONCEDIDA

A licença prevista neste art. 70 é uma dentre as licenças compulsórias previstas pelo art. 31 de TRIPs, e se submete a uma série de regras comuns a tais licenças. Assim é que:

As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento (art. 72).

Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o dever de o licenciado iniciar e prosseguir a exploração. Ao

---

259 Sobre a vinculação dos art. 43, II e 70 num só movimento de política pública de inovação de sentido social, vide BARBOSA, Denis Borges, Uma nota preliminar sobre a apropriação de resultados de investimento em pesquisa em biotecnologia: a questão do modelo de patente como estímulo direto ao aperfeiçoamento em inovação (novembro de 2011), encontrado em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao\\_resultados\\_investimento\\_pesq\\_biotech.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/apropriacao_resultados_investimento_pesq_biotech.pdf). Para a aplicação do sistema na política pública de saúde, vide BARBOSA, Denis Borges . A Geração de Tecnologia de Fármacos e Medicamentos Através de Mecanismos de Compra Estatal Voltada a Desenvolvimento de Alternativas. In: Sérgio de Regina. (Org.). Parcerias Público-Privadas de Medicamentos (PDPS). 1ªed.Belo Horizonte: Fórum, 2013, v. 1, p. 101-170

contrário do que ocorre com as licenças voluntárias, o licenciado ficará *sempre* investido de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 74)

Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a sucessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore (art.74, § 3º)<sup>260</sup>.

A licença por dependência é uma modalidade de licença de interesse privado, aplicando-se a ela as observações que fizemos sob o art. 68, quanto a essa modalidade de uso da tecnologia.

### **[B] REQUISITOS CUMULATIVOS**

O art. 70 faculta ao interessado a requisição de uma licença obrigatória quando se demonstrar a presença dos três requisitos cumulativos *precedentes à concessão*: a existência de dependência entre as duas tecnologias, a inexistência de acordo entre o titular da patente anterior e da subsequente para a exploração da nova tecnologia, e o fato objetivo de que a nova tecnologia seja imbuída de substancial progresso técnico em relação à patente anterior.

Não se aplicam aqui os requisitos previstos no art. 68 § 2º, pois a titularidade de uma tecnologia de tal importância relativa define em princípio o interesse e a capacidade técnica.

### **[C] DEPENDÊNCIA DE UMA PATENTE EM RELAÇÃO A OUTRA**

Dependente é a patente cuja exploração depender, em todo ou em parte, da autorização do titular de uma patente anterior. A dependência ocorre quando um segundo invento se sobrepõe parcialmente a invento anterior, protegido por terceiros, e a exploração da nova patente presume a utilização de tecnologia protegida pela patente anterior. Neste caso, a dependência pode-se dar de forma que a infração seja direta ou por equivalência<sup>261</sup>.

260 Lembrando o que diz TRIPs art. 31: iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

261 HAEDICKE, Maximilian e TIMMANN, Henrik (eds.) Patent Law, C.H. Beck. Hart. Nomos, 2014, p. 737.

Por exemplo: a patente anterior<sup>262</sup> protege um equipamento; a nova invenção versa sobre um processo novo para fabricar o mesmo equipamento; o novo processo é um invento autônomo, mas sua utilização importa em fabricar um produto (equipamento) coberto pela patente anterior.

A definição legal da dependência resulta do próprio texto do art. 70:

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

O primeiro requisito para a concessão da licença do art. 70 é, assim, que se demonstre a necessidade da intervenção estatal na concessão da licença. Se a nova tecnologia pudesse ser praticada sem infringência da patente anterior, desnecessária a ação estatal. Assim, o titular da patente anterior que pretender excusar-se da licença compulsória pode simplesmente afirmar que não há infringência, sob o eventual vínculo do *venire contra factum proprio*.

Isso introduz uma questão interessante: quem deve provar a dependência? A questão facilmente se resolve: chamado ao processo administrativo, se o titular da patente anterior não contesta o pedido no mérito quanto à dependência, há que se presumir a sua existência; se a nega, o inovador estará livre para utilizar seu invento.

*Mutatis mutandi*, a mesma solução jurídica deveria ter sido adotada quanto aos programas de computador, no que atrai a Lei 9.609/98. Ali, especialmente em virtude do longuíssimo prazo de vigência (50 anos de duração da exclusividade, art. 2º, §2), e pela tradição de se elaborar uma linguagem binária partindo de premissas conhecidas, a licença “cruzada” de dependência seria uma saída feliz. Como tal Lei não o previu, nada obsta de uma hermenêutica sistemática recorrer-se da lógica pró-competitiva do CPI/96.

262 DANNEMANN, p. 163, apoiando-se na literalidade do texto legal, entende que a licença do art. 70 só pode ser concedida uma vez que a segunda patente esteja em vigor. À luz do art. 61 (que admite licenças voluntárias de pedidos), e considerando que à falta de uma autorização estatal para a prática da nova tecnologia o inovador estaria se expondo a uma violação civil e criminal, os interesses contrapostos à luz do art. 5º, XXIX, da CRFB levariam à interpretação sistemática e não à literal.

## [D] SUBSTANCIAL PROGRESSO TÉCNICO

Note-se que a lei, para justificar a concessão da licença obrigatória de dependência, impõe um elemento de *utilidade social* da inovação em face da patente anterior<sup>263</sup>. Em face a ela, e não ao estado da técnica em geral, a inovação tem de se destacar significativamente.

Como se leu acima, nas notas ao art. 9º, quanto à noção de melhoria funcional dos modelos de utilidade, e também ao se falar de atividade inventiva, no direito brasileiro, o progresso técnico é requisito de obtenção dos MU, mas não das patentes de invenção. Pois aqui para se conseguir a licença obrigatória não se exige somente um progresso técnico, mas que seja *substancial*.

Lendo o tipo à luz de TRIPs, o progresso técnico, além de importante, deveria ainda importar em *considerável significado econômico*<sup>264</sup>. Evidentemente, que esta será uma avaliação de potencial, sem que se possa exigir demonstração efetiva de que uma inovação recente tenha tido qualquer sucesso no mercado – o que sem a licença compulsória seria ademais impossível.

## Doutrina Relevante

TPI 2010 (Denis Borges Barbosa), vol. II, cap. VI, [ 3 ] § 2. 3. - Progresso técnico e também [ 5 ] § 4.5. (B) - Os métodos indiciais de primeiro nível.

## [E] O TITULAR NÃO REALIZAR ACORDO

Segundo TRIPs em seu art. 31, em todos os casos, salvo nas licenças de interesse público, é condição precedente ao pedido de licença obrigatória que se tenha solicitado ao titular da patente anterior uma licença voluntária em termos razoáveis, e que essa tenha sido denegada ou ignorada.

263 POLLAUD-DULLIAN, Frédéric, *La Propriété Industrielle*, Ed. Economica, 2011, no. 646.

264 Na lei alemã: “einen wichtigen technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist”. Na Lei do Reino Unido: Art. 48 (1) (b) (i)(...) important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention for which the patent concerned was granted”.

Assim, segue-se aqui o procedimento geral das licenças obrigatórias de interesse privado, como indicado nas notas ao art. 68.

### [F] *DEPENDÊNCIA ENTRE PATENTES DE NATUREZA DIFERENTE*

Todas reivindicações serão de *atividades* ou de *bens*: processo ou produto. Assim é que se considera haver dependência, para efeitos da licença do art. 70, entre reivindicações de processo e de produtos, reciprocamente, desde que o emprego do processo ou do produto resulte em potencial infração da patente anterior.

Cabe igualmente licenças entre PI e MU<sup>265</sup>.

O cultivar regulado pela Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 é, para os efeitos de dependência, uma proteção de produto. Por disposição específica dessa lei de 1997 (art. 1º), uma patente de invenção não restringe a utilização de um cultivar, sendo-lhe inoponível. No sistema europeu, em que essa inoponibilidade não existe, a norma regional prevê licença compulsória de dependência entre PI e cultivar, reciprocamente.

É também possível que um agente econômico esteja no gozo de sua patente “A” (de produto, particularmente do princípio ativo), e que um concorrente deposite e logre êxito em obter sua titularidade “B” objeto de uma *seleção* (uma especificação daquela originária, mas com efeitos surpreendentes), na vigência de “A”. Trata-se de mais uma hipótese de dependência entre titularidades incidentes sobre patentes.

### [G] *LICENÇA CRUZADA*

O inovador, uma vez que requer a licença do art. 70, se submete a licenciar seu pedido ou patente ao titular da patente anterior: é a chamada *licença cruzada*. Para o titular da patente prévia, há uma *faculdade*, não uma obrigação de uso da inovação; segundo TRIPs, ele *estará habilitado* a receber uma licença cruzada.

Se o titular anterior preferir nada licenciar do inovador, ainda assim a licença será concedida, como unilateral e não cruzada.

---

265 Esta dependência está explícita na lei portuguesa, art. 109.9.

A obrigação imposta ao inovador se esgota no âmbito em que sua inovação se acha tolhida pela exclusiva antecedente; ou seja, no mesmo sentido que se impõe ao titular anterior o dever de tolerar o uso do inovador. Se o pedido ou patente inovadora compreender reivindicações que não estejam bloqueadas pela patente ou pedido anterior, esses elementos da tecnologia não estarão vinculadas à licença cruzada forçada, ainda que nada impeça que possam integrar o objeto licenciado, inclusive para obter a boa vontade das partes.

Não se imagine que a licença cruzada cancele as remunerações recíprocas; neste caso, como em todos outros em que uma licença obrigatória possa importar em pagamentos de *royalties* ou outros valores, aplica-se o procedimento descrito no art. 73, apurando-se os valores distintos de mercado das licenças singulares.

Questão interessante nasce da possibilidade de um dos titulares, na vigência da licença cruzada, se tornar inadimplente quanto as anuidades. Para o licenciado (adimplente) a extinção antecipada da outra tecnologia poderá ser terrível à sua estratégia comercial (que ora funda-se num “duopólio”, e poderá se tornar em livre mercado).

Cuida-se de hipótese em que o INPI deveria intimar o licenciado a adimplir as anuidades vencidas, tal como o terceiro interessado pode exercer pretensão própria, nos moldes do Direito Civil (Código Civil, art. 346, III).

## Art. 71 - Licença Compulsória por Interesse Público

Art. 71. Nos casos de emergência nacional [a] ou interesse público [b], declarados em ato do Poder Executivo Federal [c], desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade [d], poderá ser concedida [e], de ofício [f], licença compulsória [g], temporária [h] e não exclusiva [i], para a exploração da patente [j], sem prejuízo dos direitos do respectivo titular [k].

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação[l].

### REGULAMENTAÇÃO

Decreto no 3.201, de 6 de outubro de 1999.

Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996,

DECRETA:

Art. 1o A concessão, de ofício, de licença compulsória, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso apenas para uso público não-comercial, de que trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de

maio de 1996, dar-se-á na forma deste Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 2º Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória de patente, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso somente para uso público não-comercial, desde que assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou por intermédio de licenciado, não atende a essas necessidades. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

§ 1º Entende-se por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional.

§ 2º Consideram-se de interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do País.

Art. 3º O ato do Poder Executivo Federal que declarar a emergência nacional ou o interesse público será praticado pelo Ministro de Estado responsável pela matéria em causa e deverá ser publicado no Diário Oficial da União.

Art. 4º Constatada a impossibilidade de o titular da patente ou o seu licenciado atender a situação de emergência nacional ou interesse público, o Poder Público concederá, de ofício, a licença compulsória, de caráter não-exclusivo, devendo o ato ser imediatamente publicado no Diário Oficial da União.

Art. 5º O ato de concessão da licença compulsória estabelecerá, dentre outras, as seguintes condições: (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

I - o prazo de vigência da licença e a possibilidade de prorrogação; e (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

II - aquelas oferecidas pela União, em especial a remuneração do titular. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

§ 1º O ato de concessão da licença compulsória poderá também estabelecer a obrigação de o titular transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso em espécie, observando-se, na negativa, o disposto no art. 24 e no Título I, Capítulo VI, da Lei nº 9.279, de 1996. (Renumerado do inciso III com nova redação pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

§ 2º Na determinação da remuneração cabível ao titular, serão consideradas as circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, o preço de

produtos similares e o valor econômico da autorização. (Renumerado do parágrafo único pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 6o A autoridade competente poderá requisitar informações necessárias para subsidiar a concessão da licença ou determinar a remuneração cabível ao titular da patente, assim como outras informações pertinentes, aos órgãos e às entidades da administração pública, direta e indireta, federal, estadual e municipal.

Art. 7o No caso de emergência nacional ou interesse público que caracterize extrema urgência, a licença compulsória de que trata este Decreto poderá ser implementada e efetivado o uso da patente, independentemente do atendimento prévio das condições estabelecidas nos arts. 4º e 5o deste Decreto.

Parágrafo único. Se a autoridade competente tiver conhecimento, sem proceder a busca, de que há patente em vigor, o titular deverá ser prontamente informado desse uso.

Art. 8o A exploração da patente compulsoriamente licenciada nos termos deste Decreto poderá ser iniciada independentemente de acordo sobre as condições contidas no art. 5o.

Art. 9o A exploração da patente licenciada nos termos deste Decreto poderá ser realizada diretamente pela União ou por terceiros devidamente contratados ou conveniados, permanecendo impedida a reprodução do seu objeto para outros fins, sob pena de ser considerada como ilícita. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Parágrafo único. A exploração por terceiros da patente compulsoriamente licenciada será feita com atenção aos princípios do art. 37 da Constituição, observadas as demais normas legais pertinentes. (Incluído pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 10. Nos casos em que não seja possível o atendimento às situações de emergência nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado interno, ou se mostre inviável a fabricação do objeto da patente por terceiro, ou pela União, poderá esta realizar a importação do produto objeto da patente. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, a União adquirirá preferencialmente o produto que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento, sempre que tal procedimento não frustre os propósitos da licença. (Incluído pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 11. A contratação de terceiros para exploração da patente compulsoriamente licenciada será feita mediante licitação, cujo processo obedecerá

aos princípios da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (Revogado pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Art. 12. Atendida a emergência nacional ou o interesse público, a autoridade competente extinguirá a licença compulsória, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado.

Art. 13. A autoridade competente informará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para fins de anotação, as licenças para uso público não comercial, concedidas com fundamento no art. 71 da Lei no 9.279, de 1996, bem como alterações e extinção de tais licenças.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de outubro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Serra

Alcides Lopes Tápias

## ***DIREITO ANTERIOR***

Inexistente como tal. A Licença obrigatória por falta de uso ou uso insuficiente era prevista nos art. 33-38 do CPI de 1971.

## ***DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE***

Aplicam-se as regras do art. 31 (vejam-se as notas ao art. 68). Especificamente quanto às licenças de interesse público:

### **TRIPS**

Art. 31 (...) b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso público não comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

## Declaração de Doha

(...) 5. Assim, e à luz do parágrafo 4 acima, mantendo nossos compromissos no Acordo TRIPS, reconhecemos que essas flexibilidades incluem:

Na aplicação das regras de interpretação do direito internacional público, cada uma das disposições do Acordo TRIPS deve ser interpretado à luz do objeto e da finalidade do acordo, tal como expressa, em especial, em seus objetivos e princípios.

Cada membro tem o direito de conceder licenças obrigatórias e a liberdade de determinar as razões pelas quais essas licenças são concedidas.

Cada membro tem o direito de determinar o que constitui uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência, entendendo-se que as crises de saúde pública, incluindo as relativas ao HIV / AIDS, tuberculose, malária e outras epidemias, podem representar uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência. (...) <sup>266</sup>

## Doutrina relevante

TPI2010 (Denis Borges Barbosa), vol. II, cap. VI, [ 18 ] § 7 . - Licença de interesse público

## LICENÇA DE INTERESSE PÚBLICO

Imagine-se uma situação em que – por emergência ou interesse público – indique-se a necessidade pública de utilizar o teor de uma patente de terceiros. No entanto, o titular não tem condições de atender à demanda, ou prefere não fazê-lo.

À luz do art. 71, faculta-se o estado, numa dessas duas hipóteses, autorizar-se o uso dessa tecnologia, *ex officio*. Desta feita, tal licença se distingue das analisadas anteriormente, no que o interesse a prevalecer não é o do licenciado, mas o interesse público primário (coletivo ou social). Em muitos casos, o licenciado será serviente (em termos de *múnus*, de onûs), e não beneficiário, da outorga.

---

<sup>266</sup> A declaração se encontra em [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_trips\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm), visitada em 27.02.2017.

Ao contrário do que acontece no caso de licenças por abuso de poder econômico, ou daquelas consequentes à falta de uso, neste caso se tem mera prevalência de uma necessidade ou utilidade pública sobre o interesse privado, e não uma correção de abuso, ou adequação à finalidade do direito.

O Estado exercerá assim o seu poder de utilizar-se de propriedade alheia para os fins estatais ou geralmente públicos. Ora, o exercício do domínio eminente do Estado se faz em Direito Constitucional através da desapropriação, ou da requisição. No caso brasileiro, entendemos que a licença compulsória pertinente, neste caso, se aproxima do instituto da requisição<sup>267</sup>.

É preciso afastar a reputação rasteira estabelecida pelo veículos tradicionais da mídia de que a Licença Compulsória se equivaleria à “quebra de patente”. Não só a expressão é equivocada pois trata-se de um direito sobre um bem imaterial (logo não sujeito à ‘ruptura’ ou ‘avaria’), como cuida de regulação estatal com base na legalidade constitucional, ordinária e prevista em dois importantes Tratados-Contratos (CUP e TRIPS).

De outra monta, o próprio Decreto regulamentador, supra citado, não foi editado por um Governo Caudilhista, mas por uma Presidência da República então ocupada por um partidário da Centro-Direita Brasileira. Não há espaços para ideologia aqui, trata-se de instituto pertinente à salvaguarda do interesse público primário (em geral em matéria de saúde pública e alimentação).

## A PROCESSUALÍSTICA DO ART. 71

O art. 73 estabelece, genericamente, os passos processuais para se obter uma licença compulsória. O Regulamento estabelece uma processualística para a outorga que se distingue das demais, especialmente a prescrita no art. 73. Para isso, consulte-se o texto regulamentar.

Há, na verdade, dois caminhos previstos: o da emergência, em cuja vigência se dispensam certas exigências procedimentais, inclusive de notificar o titular, e o do interesse público não emergencial, na qual se tomam as medidas convenientes para atender *ex ante* o devido processo legal:

---

267 Constituição de 1988, art. 5º, XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Art. 7o No caso de emergência nacional ou interesse público que caracterize extrema urgência, a licença compulsória de que trata este Decreto poderá ser implementada e efetivado o uso da patente, independentemente do atendimento prévio das condições estabelecidas nos arts. 4º e 5o deste Decreto.

## A remuneração

A licença do art. 71 é paga, conforme o que prevê o art. 31 de TRIPs; segundo o regulamento, o ato de outorga fixa remuneração provisória, para garantir que vestibularmente se afirme a defesa dos interesses do titular, mesmo em face do fato emergencial. Um arbitramento posterior será feito, na forma do art. 73<sup>268</sup>, e nada veda que o interessado, discordando do parâmetro estabelecido, judicialize uma compensação suplementar – tal como ocorre nas hipóteses da desapropriação.

### [A] EMERGÊNCIA NACIONAL

O apoderamento do Poder Público para emitir a licença de ofício ocorre apenas em duas circunstâncias específicas, e a primeira delas é a *emergência nacional*.

O que é isso? Em tese, esta seria um estado agravado de interesse público ou coletivo, qualificado pela urgência no atendimento das demandas, e não só as de simples interesse público. O critério constitucional de “iminente perigo público”, próprio das requisições, não se identificaria, inteiramente e em todos os casos, com o critério de ‘emergência nacional ou interesse público’.

Note-se que os dois qualificativos são distintos em seus pressupostos e efeitos. A emergência é *nacional*, e não local; ela pode suscitar seja interesse público, seja interesse coletivo ou mesmo difuso. No caso de interesse público, não se exige que seja *nacional*, nem mesmo federal. O interesse público de qualquer esfera do Poder Público justificará a pretensão.

---

268 O Regulamento, elaborado no âmbito do Ministério da Saúde, parece minimizar a função do INPI a uma ação meramente registral: Art. 13. A autoridade competente informará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para fins de anotação, as licenças para uso público não comercial, concedidas com fundamento no art. 71 da Lei no 9.279, de 1996, bem como alterações e extinção de tais licenças. No entanto, o procedimento de arbitramento da remuneração do art. 73 não encontra paralelo no âmbito do Regulamento, e deverá ser disponível como instrumento comum para todos tipos de licença não voluntária, como aliás ocorre com a oferta de licença do art. 64.

No entanto, tem-se a definição do regulamento, cuja interpretação obriga o poder público federal:

§ 1o Entende-se por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional.

### **[B] INTERESSE PÚBLICO**

É certo que o simples interesse público (até quando for o secundário, ou seja, o interesse da Administração) justifica, ao nosso entender, a concessão da licença compulsória, até à luz do amparo constitucional à desapropriação. A questão então é da necessidade da *prévia* compensação, aplicável neste último caso, e dispensável nas requisições. Queremos crer, no entanto, que o pagamento de *royalties* na proporção do uso da patente atende, em substância, à garantia constitucional da indenização ao titular da propriedade de forma adequada e economicamente comparável.

O interesse público se concretiza, a nosso ver, em princípio, nas noções de utilidade pública, que derivam do desenho constitucional do domínio eminente (veja-se o Decreto-Lei 3365 de 21 de junho de 1941). No entanto, para os fins específicos do art. 71, o Regulamento assim especifica:

§ 2o Consideram-se de interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do País.

### ***Uso público não-comercial***

Pelo regulamento, a licença obrigatório do art. 71 que suscitar como fundamento o interesse público não emergencial deverá se convolar em uso público não comercial. A noção de uso não comercial se aplica segundo o Acordo TRIPs aos casos que não sejam emergenciais<sup>269</sup>.

---

269 O uso público não comercial, equivalente do “Crown’s Use” do Reino Unido ou do 28 USC 1498 do Código Federal Americano, está previsto no Art. 47 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007 para o registro de topografias de semicondutores, e, no caso de patentes, é objeto de propostas legislativas, inclusive a do PLC 5402/13.

Modalidade dos usos de patentes sem autorização do titular, o uso público não comercial permite a utilização do objeto de privilégios sem o prévio requisito, imposto pelo Art. 31 de TRIPs, de negociação de uma licença diretamente com o titular, mas também sem a necessidade de se demonstrar a emergência nacional a que se refere o art. 22, III e 5º. XXV da Constituição Federal, que legitimaria no plano da proteção dos direitos patrimoniais privados, o uso de tecnologias sem autorização do respectivo detentor de direitos exclusivos.

O uso público não comercial não é nem uma limitação intrínseca ao direito, nem uma licença compulsória de um direito concedido, em face de interesses subsequentes e cogentes, mas uma reserva de poderes na própria concessão. É um modo de concessão pelo qual o Estado se reserva a inoponibilidade quanto a exclusão, sem se eximir de restituir, através de compensação (e não *royalties*) os valores aos quais o titular da patente poderia auferir, não fosse pelo exercício da reserva.

### [C] DECLARAÇÃO DA EMERGÊNCIA OU DO INTERESSE PÚBLICO

A declaração de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, para fins de desapropriação é tradicional em nosso Direito. O art. 71 da Lei 9.279/96 determina que seja publicada uma declaração de interesse público ou emergência nacional em ato do Poder Executivo.

Diz o regulamento:

Art. 3º O ato do Poder Executivo Federal que declarar a emergência nacional ou o interesse público será praticado pelo Ministro de Estado responsável pela matéria em causa e deverá ser publicado no Diário Oficial da União.

Note-se que a Lei 9.279/96, ainda que determine a competência exclusiva da União para o processo declaratório, não restringe a licença ao atendimento da União: o Distrito Federal, os Estados e Municípios podem ser os titulares do interesse público a ser atendido. Outro entendimento violaria a cláusula federativa além do princípio dos Poderes Implícitos que é caro ao Direito Administrativo.

### [D] NECESSIDADE NÃO ATENDIDA PELO TITULAR

A condição em análise é substantiva e essencial. Não haverá a faculdade de Administração emitir de ofício a licença compulsória, se o titular ou licenciado se dispuserem e estiverem em condições de atender à emergência ou ao interesse público.

Duas consequências diretas resultam desta cláusula.

A primeira é a aplicação do *procedural due process of law* inserido no art. 5º LIV, da CRFB, que impõe pleno direito de defesa. Lógico que a eventual emergência nacional prejudicará a exigência de uma defesa *prévia* do titular; mas, fora tal evento, o dispositivo da Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999) deverá ser seguido:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

Assim, essencial aplicar-se a este processo, para o qual, como veremos, *não é aplicável em sua integridade o art. 73 da Lei 9.279/96*, as regras da Lei nº 9.784, especialmente as relativas à defesa do titular da patente.

A segunda consequência é a de que tanto a impossibilidade fática, quanto a recusa em atender à necessidade ou emergência consistem causas de licença compulsória.

### [E] PODERÁ SER CONCEDIDA

A tutela da saúde e de outros deveres básicos do estado não é opcional para o ente público, mas os meios de satisfazer essas exigências podem ser. Vale dizer, entre várias hipóteses para atender a uma emergência ou interesse público

não emergencial o agente público pode escolher o que, a seu juízo, no contexto melhor atenda os deveres do ente público.

Assim é que, nestes limites, o estado adota o instrumento da licença compulsória, emitindo-a *de ofício*, vale dizer, sem responder a um interesse jurídico de terceiros.

## ***Precedentes Judiciais***

O julgado abaixo é merecedor de críticas não somente pela atecnicidade dos conceitos (a própria equiparação da licença compulsória como “quebra de patentes” demonstra a presunção de que a ponderação da exclusividade seria ilegal), mas pelo receio excessivo de uma medida legítima. Países como os EUA e a Tailândia (com perfis ideológicos predominantes tão diversos) fazem uso corriqueiro da Medida, e, quando cabível, nenhuma repercussão internacional há. A própria inversão de valores como eventual comprometimento da política de acesso à antirretrovirais (no caso era um medicamento para AIDS) para evitar o “embaraço” externo, demonstra a fragilidade técnica da fundamentação. Note-se que não foi um laboratório nacional (de genéricos) concorrente que propôs a medida (uma ação coletiva), mas o *Parquet Federal* – o que também deveria atrair um pouco mais de cuidado no exercício judicial do art. 93, IX, da CRFB. Independentemente do desfecho deste caso é merecedora de aplausos a proatividade do Ministério Público Federal.

Por fim, é mister atentar que alguns chefes do Executivo acabam por ignorar o útil instituto, certamente sem o endosso das Procuradorias Pertinentes (AGU, PGE, PGM) e ‘coincidindo’ com o fato de que a Indústria Farmacêutica sempre foi muito generosa em doações para campanhas eleitorais.

“É princípio elementar em uma sociedade que tem por objetivo o bem comum e adotou como forma de atingi-lo a livre iniciativa e uma economia livre a possibilidade de que alguns estejam satisfeitos com determinadas ações governamentais e outros não. Não há indicação objetiva que impute conduta ilícita por parte do Ministro da Saúde ao adotar a opção por não determinar a quebra de patente do medicamento Kaletra, mas tão somente, ponderações sobre a possibilidade de adoção da medida, que na classificação doutrinária está inserida entre os atos ditos discricionários. O termo “poderá” inscrito no artigo 71 da Lei nº 9.279/96, está restrito por duas condicionantes, quais sejam casos de emergência nacional, que não se vislumbra na hipótese ou, o interesse público, estando os mesmos con-

dicionados à omissão ou impossibilidade de atendimento da demanda por parte do titular da patente. A possibilidade de produzir o medicamento de forma mais barata mediante a quebra de patente não é justificativa bastante para determinar em exame preliminar a adoção de uma medida que o agente público responsável pela adoção das medidas pertinentes reputou inaplicável naquele momento em face de possível equivalência, a longo prazo, da proposta de acordo fechada entre o laboratório e o governo e, os custos indiretos que se fariam necessários à implementação da medida de autorizar a fabricação do medicamento por laboratórios nacionais (...) A quebra de patentes é medida extrema que deve ser examinada com a cautela devida em face das implicações internacionais advindas da medida, como adoção de sanções, submissão do ato a tribunais comerciais e, mesmo, a também extrema imposição de embargos” TRF-1, 5ª Turma, Des. Selene Almeida, AI 2006.01.00.019365-7, J. 20.06.2006.

## [F] DE OFÍCIO

Nos casos previstos no art. 68 ou 70, há um interesse privado na obtenção da licença, que convergirá com os pressupostos de interesse público do instituto. Assim, haverá uma pretensão do interessado em haver a licença declarada, uma vez satisfeitos os requisitos legais e regulamentares.

Na hipótese do art. 71, porém, não há uma pretensão privada contra o Estado, que permita dele exigir, como prestação, a outorga de licença obrigatória.

## [G] LICENÇA COMPULSÓRIA

Essa licença compulsória tem processualística específica, que é a constante do Regulamento, o Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999, como alterado. Assim, não se aplica à hipótese o modelo do art. 73, mas a forma específica do regulamento.

Não obstante o Regulamento determinar que a licença por interesse público deva tomar a forma de uso público não-comercial, fato é que essa modalidade de *uso sem autorização do titular* não foi fundada em lei interna. Não existe no nosso direito, assim, uma *reserva de poderes do estado na outorga*, no tocante às patentes. O que existem são licenças coativas, com base em várias outros fundamentos constitucionais.

Assim, é preciso interpretar o Regulamento como uma auto-restrição ao poder discricionário federal, segundo a qual a licença do art. 71 não importará em uso para *fins comerciais*. A emergência ou o interesse público poderá ser atendido por um contratado privado, operando em regras de mercado; mas o estado não usará da tecnologia com o fim próprio de obter renda de venda de bens e serviços para fazer caixa<sup>270</sup>.

### Quem é o licenciado

Não se entenda, porém, que essa licença deva ser outorgada necessariamente *ao ente público*. Emitida *sponte própria* para atender emergência ou outro interesse público, ela pode ter como autorizado uma pessoa privada, ou outro ente público distinto daquele que realizou outorga. Se assim é, os requisitos do art. 37, da CRFB e, se for o caso<sup>271</sup>, das normas de licitação e de contrato público, deverão ser atendidos.

Segundo o regulamento:

Art. 9º A exploração da patente licenciada nos termos deste Decreto poderá ser realizada diretamente pela União ou por terceiros devidamente contratados ou conveniados, permanecendo impedida a reprodução do seu objeto para outros fins, sob pena de ser considerada como ilícita. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)

Parágrafo único. A exploração por terceiros da patente compulsoriamente licenciada será feita com atenção aos princípios do art. 37 da Constituição, observadas as demais normas legais pertinentes. (Incluído pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003).

270 Outras licenças que não as do art. 71, como a de repressão ao abuso do poder econômico, poderão ter esse sentido comercial, inclusive para corrigir disfunções de mercado. Neste caso, TRIPs art. 31 permite até mesmo que o utente da tecnologia seja poupado de pagar royalties ao titular.

271 A primeira versão do decreto mencionava a licitação como obrigatória (art.11). No entanto, há inúmeras razões legais pelas quais o regime licitatório pode ser impróprio, e a nova redação do art. 9 do Regulamento as cobre. Note-se que, em obras anteriores, um dos autores deste livro se insurgiu contra essa primeira versão do regulamento; por ocasião da reforma do decreto, em setembro de 2003, porém, algumas das suas sugestões de mudança foram acolhidas, e a apreciação anterior sobre a valia do regulamento não se acha mais aplicável.

## O objeto da licença

Não se tem neste caso uma licença compulsória para remediar a falta ou insuficiência de uso da patente, mas um meio de atender a demanda pública emergencial ou de outro interesse público. Assim, o objeto da licença poderá ser tanto a fabricação, em qualquer de suas modalidades, a distribuição, ou a simples importação.

Assim lembra o Regulamento:

Art. 10. Nos casos em que não seja possível o atendimento às situações de emergência nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado interno, ou se mostre inviável a fabricação do objeto da patente por terceiro, ou pela União, poderá esta realizar a importação do produto objeto da patente. (Redação dada pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003).

### [H] TEMPORÁRIA

A licença do art. 71 é de caráter temporário. Licenças habitualmente o serão; mas o teor desta impermanência é desenhado pelo art. 31 de TRIPs de uma forma específica.

O tempo da licença é essencialmente o necessário para atender a emergência ou outro interesse público:

Art. 31 c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado(...)

g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;

O regulamento reflete essa impermanência:

Art. 12. Atendida a emergência nacional ou o interesse público, a autoridade competente extinguirá a licença compulsória, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado.

A cláusula final visa assegurar a segurança jurídica dos eventuais investimentos feitos pelo licenciado para cumprir a demanda estatal; mesmo se supri-

mida inopinadamente a emergência, o eventual agente privado, licenciado para atende-la, não assumirá o choque total da incerteza.

### [I] NÃO EXCLUSIVA

Uma licença pode ser *exclusiva, única, ou não exclusiva*. A primeira exclui o próprio titular da exploração. Esta modalidade está visivelmente vedada pela Lei 9.279/96, e seria incompatível com o Acordo TRIPs.

Não entendemos que a lei vede a licença compulsória única (sujeita, porém, a eventuais limitações resultantes do direito de defesa da concorrência), que no entanto não impedirá o titular de usar ele mesmo a tecnologia, nem de conceder outras licenças voluntárias a terceiros.

### [J] PARA A EXPLORAÇÃO DA PATENTE

Embora TRIPs art. 31 exija que cada licença seja *considerada com base no seu mérito individual*, isso não significa que se tenha que emitir uma licença para cada pedido ou patente. Se uma emergência específica (por exemplo, uma epidemia que imponha o uso extenso do remédio X) afete o poder restritivo de um conjunto de patentes e pedidos (o medicamento específico faz uso de reivindicações dos documentos “a”, “b” e “c”), uma outorga poderá cobrir todos os títulos necessários.

### [K] DOS DIREITOS DO RESPECTIVO TITULAR

A outorga da licença do art. 71 não impede que o titular continue exercendo plenamente seus direitos, em tudo aquilo que a licença não lhe afete. Assim, a licença, não sendo exclusiva, permite que o titular continue fabricando e vendendo, licenciando e exercendo todas as demais faculdades intrínsecas à exclusiva.

Deve-se lembrar que o fato gerador da outorga, segundo o art. 71, é que o titular não podia, ou não queria, satisfazer a demanda emergencial ou de interesse público, como ela se apresentava; o Estado então toma a iniciativa e supre a ação que o titular se vê impedido ou não deseja tomar, em prol do bem geral.

O intuito do instituto não é punitivo nem restritivo, mas reparador, e assim o titular deve sofrer o mínimo de restrições em seus direitos que seja necessária para avançar o interesse assumido pelo estado.

### *Do dever de suprir informações*

A lei anterior formalmente obrigava o titular a suprir as informações necessárias ao licenciado, para explorar o invento. O regulamento, à falta de tal mandamento legal, faz presumir que a patente que não contenha as informações efetivamente necessárias à exploração do invento, e havendo silêncio do titular em supri-las, deva ser objeto de pleito de nulidade por falta de suficiência descritiva (art. 24 da Lei 9.279/6).

#### **[L] LICENÇA DE PRAZO CERTO E INCERTO**

O art. 71 determina que a outorga contenha o seu prazo, e a maneira de fixar as eventuais prorrogações. No entanto, como vimos, do ponto de vista do titular, a duração não será necessariamente a do prazo ou das prorrogações, mas a da necessidade emergencial ou de outro interesse público a cujo atendimento a licença se volta.

Assim, há uma álea quanto ao termo final, e certamente quem tomará a incerteza da duração não pode ser a eventual parte privada, licenciada para atender o bem público. Os termos pactuados entre o licenciado e o demandante público deverão equacionar tal tomada de álea à luz do direito público pertinente.

Tenha-se em conta que a licença se ancora em dois pressupostos: a necessidade pública, e a incapacidade ou recusa do titular em supri-la. Tanto TRIPs (art. 31) quanto o Código da Propriedade Industrial (art. 71 da lei em comento) não submetem a duração da outorga às veleidades ou ao preparo do titular, mas simplesmente à objetividade da emergência ou de outro interesse público.

Enquanto a necessidade objetiva durar, durará a outorga; mas o mesmo não se dirá da disposição ou preparo do titular, cujos interesses já são protegidos pelo dever de pagar *royalties* e outras obrigações devidas<sup>272</sup>. A mudança de humor do titular – que antes se recusara a suprir e após o início da outorga resolve

---

<sup>272</sup> Há zelo em proteger os interesse do titular, como se vê do regulamento: Art. 10. (...) Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste artigo, a União adquirirá preferencialmente o produto que

fazê-lo – falece da condenação das condições potestativas puras e dá ao ridículo o instrumento da licença coativa, consagrada pela lei e pelos tratados. Assim, a duração não se amolda à subjetividade do titular.

Por óbvio que a licença compulsória não poderá ter seu termo para além da vigência da patente. Extinta a patente (no prazo normal ou de modo antecipado, por inadimplemento de anuidade ou reconhecimento da nulidade do ato administrativo) também perece a licença obrigatória.

---

tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento, sempre que tal procedimento não frustre os propósitos da licença. (Incluído pelo Decreto nº 4.830, de 4.9.2003)



## Art. 72 - Licenças obrigatórias não exclusivas

Art. 72. As licenças compulsórias[a] serão sempre concedidas sem exclusividade [b], não se admitindo o sublicenciamento [c].

### *DIREITO ANTERIOR*

Inexistente.

### *DIREITO INTERNACIONAL RELEVANTE*

#### **CUP**

Art. 5º <sup>(-)</sup> Tal licença obrigatória será não-exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

#### **TRIPs**

Art. 31. d) esse uso será não exclusivo;

e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufrui;

### **[A] LICENÇAS COMPULSÓRIAS**

O art. 72 se aplica a todas modalidades de licenças obrigatórias previstas neste capítulo. Tanto as licenças de interesse privado quanto as de interesse público se acham sujeitas a essa regra.

## [B] CONCEDIDAS SEM EXCLUSIVIDADE

As licenças desse capítulo não excluem o exercício tecnológico pertinente por parte do titular do exercício da tecnologia – esse o sentido dizer que são não-exclusivas.

Como já distinguimos acima, pode ser usar a expressão *exclusivas* tanto para as licenças que excluem seja terceiros, tanto para aquelas que recusam o próprio titular do exercício. Mas que excluem qualquer terceiros merecem o apodo de *únicas* – nenhuma outra licença será dada. Podem haver licenças que sejam únicas e ainda excluam o titular, entretanto tal solução não é a melhor num ambiente que se busca pro-competitividade (o aumento de oferta tende a minorar preços).

Mas o que o art. 72 se propõe é *não* excluir o titular. Em nenhuma das licenças desse capítulo o titular ficará afastado de seu poder de utilizar a tecnologia, ao menos no que se trata da patente em si. Por óbvio que o titular da patente pode ter um problema regulatório (não cumprir exigências incidentais por parte da agência reguladora) e ficar cerceado do acesso ao mercado. Entretanto não seria um empecilho em virtude da licença compulsória.

## [C] SUBLICENCIAMENTO

Em todos casos deste capítulo, a licença é outorgada *intuitu personae*, não cabendo ao licenciado repassar a terceiros o poder-dever de exercitar o invento.

Tal se dá em alguns casos devido à obrigação de usar diretamente o objeto da licença, como se lê nos art. 68 e 69, ao exigir que o requerente tenha capacidade técnica e econômica para explorar o invento, e que deve fazê-lo num prazo certo. Em outros casos, como nas hipóteses do art. 71, o exercício direto da licença ecoa as exigência da norma de contratos públicos que igualmente proscree a subcontratação não autorizada.

Em todas hipóteses, a outorga constitui simultaneamente um poder de usar o invento e uma série de obrigações legais, voluntárias e regulamentares. Esse complexo de direitos e obrigações, à luz deste art. 72, será incindível.

Entenda-se, no entanto, que nada impede a delegação ou a subcontratação de fases industriais que não importem em transferência a terceiros do conteúdo do dever de usar a licença como outorgada. Ademais, nada impede o co-licenciamento, por exemplo, sob o art. 71, do ente público que formule e faça distribuir o medicamento, e do laboratório privado que se responsabiliza pelo produto farmacêutico.



## Art. 73 – Procedimento das Licenças Coativas de Interesse Privado

Art. 73. O pedido de licença compulsória [a] deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente [b].

§ 1º Apresentado o pedido de licença [c] , o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias [d], findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas [e].

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove [f].

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração [g].

§ 4º Havendo contestação [g], o INPI poderá realizar as necessárias diligências [h], bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular [i].

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública

direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida [j].

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias [k].

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo [l].

## **DIREITO ANTERIOR**

Art. 34. O pedido de licença obrigatória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença será notificado o titular da patente para manifestar-se, no prazo de sessenta dias.

§ 2º Findo êsse prazo, sem manifestação do notificado, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 3º No caso de contestação, deverão ser ordenadas investigações e perícias, bem como providenciado tudo quanto se faça necessário ao esclarecimento do assunto para permitir determinar a retribuição a ser estipulada.

§ 4º Para atender ao disposto no parágrafo anterior, poderá ser designada uma comissão constituída de três técnicos, inclusive estranhos ao quadro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a qual deverá elaborar parecer conclusivo dentro de sessenta dias.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

### TRIPs

Art. 31 b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. (...)

i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou a outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

## PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO

O art. 73 regula o procedimento genérico de concessão das licenças compulsórias deste capítulo. Ele se aplica integralmente ao caso das licenças de interesse privado, e subsidiariamente na hipótese de licenças *ex officio* do art. 71; para esta última hipótese, vide o Regulamento de aplicação constante das notas a tal artigo.

O procedimento específico do trâmite no INPI seguirá, além do disposto neste artigo, as diretrizes da Lei de Processos Administrativos Federais (Lei 9.784), com especial atenção ao axioma do *due process of Law* (substantivo e não meramente formal).

### [A] PEDIDO DE LICENÇA COMPULSÓRIA

O art. 73 se aplica às hipóteses em que a concessão da licença se dá a pedido, ou seja, quando a lei assegurar a parte com legítimo interesse uma pretensão de haver do estado o exame e eventual outorga. Assim, não se aplica às licenças *ex officio*, inclusive as do art. 71 (além dessas, as licenças da lei de defesa da concorrência e a prevista em favor do empregado ou prestador de serviços).

Quando se requer a licença com base no art. 68 § 1º, é pressuposto do pedido a expiração de três anos da concessão da patente, na forma do art. 38 § 3º.

## [B] OFERTA DE CONDIÇÕES

O pedido incluirá a *oferta de condições* pelo requerente. Como já se viu, TRIPs exige que se demonstre uma oferta prévia de condições de licença, *em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável*. Ou seja, o ordenamento jurídico de origem estrangeira estimula soluções de autocomposição antes que o Poder Público regule a matéria.

A prudência aconselharia que tal proposta fosse feita em condições suscetíveis de prova quanto à oferta (ou seja, por escrito), ao momento em que ela se fez, seu conteúdo, e à razoabilidade das condições. Ainda que tal não se dê *antes do procedimento do art. 73*, a oferta feita na forma desse dispositivo *também* torna inequívoco o tempo e o conteúdo do que se propõe, e há plena oportunidade de aceitação, contestação ou rejeição da proposta. Satisfar-se-ia assim o requisito de TRIPs.

A lei não prevê que a oferta seja final e imutável, já que o requerente e o titular sempre podem transacionar, mas é quanto a ela que se apurarão os requisitos de concessão. Para o exame da pretensão e a eventual outorga, o objeto da oferta a que se refere o art. 73 é vinculante perante a Administração: é quanto a tal pedido que o Estado se pronunciará. Não se tem aqui o equivalente à ciência de parecer ou exigências do procedimento de concessão de patentes, que resultassem em uma instância multifária e amplamente negocial.

## [C] APRESENTADO O PEDIDO

O procedimento se inaugura com a apresentação do pedido. Não fala a lei, mas é necessário que o pedido seja analisado formalmente quanto aos requisitos legais, e só então publicado para intimação do titular da patente.

## [D] INTIMAÇÃO DO TITULAR

A intimação será feita na forma do art. 223<sup>273</sup>, ou seja, não feita pessoalmente, mas mediante publicação no órgão oficial. Desse momento, correrá o prazo de sessenta dias, que vem a ser também o prazo comum da lei 9.279/96. Ressalte-se que prazo tão vasto na seara empresarial é merecedor de críticas.

---

273 Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Não obstante o que diz a lei, a prudência administrativa aconselharia a ciência específica do titular mediante expediente dirigido à parte ou seu procurador, trazendo a notícia da publicação e do prazo em curso a partir dela. Licenças compulsórias são episódios de certa raridade, e os titulares não estarão necessariamente atentos à episódica, inesperada e inconspícua publicação cujas consequências podem ser de grande relevância<sup>274</sup>.

### [E] SILÊNCIO COMO ASSENTIMENTO

Expirado o prazo para pronunciamento do titular, sem que este se pronuncie, a outorga se fará na forma em que foi inicialmente proposta, se essa se adequar às normas legais. Não haverá outorga, apesar do silêncio, se o pedido não satisfizer os requisitos legais, como por exemplo, na hipótese de o requerente não ser munido da capacidade técnica e econômica exigida.

Não se entenda que o silêncio do titular faça a licença de obrigatória à voluntária: o que ocorre é que a compulsoriedade da licença se exerce, sem que o titular manifeste oposição. Há interesses do público e de terceiros a tutelar, e o Estado não se exime de exercer sua função porque o titular silenciou.

O que a lei dispõe nesse ponto é que se prescinde da aceitação do titular, mas há que se garantir seu direito de defesa. A oposição é uma faculdade e não um dever legal, nem há necessidade de tutela de interesse fundamentais que impelisse o Estado a nomear “curador” ou “defensor dativo” do titular da patente em caso de silêncio. Ele se esgota pelo silêncio após a intimação, sem prejuízo do recurso administrativo ou outro remédio judicial.

Assim, diz mal a lei ao ‘rezar’ que se reputa aceita a proposta na forma do pedido; melhor diria, se presume *incontestada*.

### [F] ÔNUS E NATUREZA DA PROVA: ABUSO

Além dos pressupostos de direito, há fatos a se provar. Em dois dispositivos, se enuncia o encargo da prova segundo o fundamento da pretensão; para

---

274 Como já relatado, a licença compulsória de 1983 não foi contestada pelo titular, tendo em vista ser à época uma publicação inesperada e sem precedentes.

a hipótese da licença do art. 70 não há enunciação do ônus, recaindo esse, em princípio, segundo a regra geral do direito (vide o art. 70 quanto ao ponto)

No caso do art. 68, quando se alegar abuso ou abuso de poder econômico, a prova incumbe ao requerente.

Na verdade, no caso de abuso de poder econômico, o procedimento *administrativo* perante a autoridade de defesa da concorrência presumirá uma postura ativa do órgão antitruste, na coleta de informações, como faculta a lei própria. Mas, segundo a nova lei antitruste, existe a hipótese de pretensão privada deduzida na via judicial, na qual se seguirão os princípios do direito comum processual. Similarmente, na hipótese de o pedido de licença se deduzir perante o INPI<sup>275</sup>, que não dispõe dos poderes (dentro de uma lógica de legalidade estrita) de requisitar a informação como tem o CADE, a prova certamente incumbirá ao requerente. Entretanto, pelo princípio da juridicidade e pelo dever de cooperação entre a sociedade e o Estado, entende-se que o INPI pode e deve requisitar informações quando preciso.

Segundo o dispositivo em análise, a prova nos dois tipos de abuso será estritamente *documental*. No caso em que o abuso já tiver sido determinado em decisão administrativa ou judicial, essa será formalizada perante a autarquia.

### [G] ÔNUS E NATUREZA DA PROVA: FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE USO

No caso de licença obrigatória para fins de suprir desuso ou uso insuficiente, como se viu nas notas ao art. 69, cabe ao titular a prova de que está efetivamente explorando a reivindicação inquinada de inércia. Aqui não existe a limitação de que a prova deva ser documental; à falta de meios para que o INPI admita outras provas, a justificação judicial sempre poderá ser empregada.

Mesmo para a insuficiência de uso, que é modalidade da falta de uso, o titular será o mais habilitado a comprovar a demanda que lhe é feita e a oferta que faz, elidindo assim a razão da licença.

---

275 O que, como já dissemos, não deve ser admitido, em face da competência específica e principalmente dos meios de cognição específicos ao órgão de defesa da concorrência.

## [H] CONTESTAÇÃO

Aqui, e em duas instâncias relativas ao exame de patentes, a lei descreve a resposta do titular no procedimento administrativo de outorga de licença obrigatória como *contestação*. O empréstimo da expressão mais costumeira no processo judicial enfatiza a natureza ampla dessa resposta. Intimado quanto ao pedido de licença, o titular terá todos os fundamentos de fato e de direito, com defesa afirmativa ou exceções, para se insurgir contra o pedido.

## [I] INQUISIÇÃO DO INPI

Caso haja “contestação”, o INPI poderá realizar *diligências*, vale dizer, atuações extra autos, com vistas a apurar um ponto crucial que lhe é confiado: a razoabilidade da remuneração oferecida e contestada.

Quanto à pretensão do requerente, o INPI tem o dever de examinar os fatos e o direito, haja ou não contestação. Mas o papel ativo e acusatorial da autarquia em atuações extra autos é autorizado apenas no caso de contestação e, entenda-se, nos termos desta. As diligências do INPI se concentrarão na questão da remuneração oferecida e contestada.

Para os mesmos efeitos, há obrigação imposta aos órgãos e entidades da administração pública federal (centralizada ou descentralizada), assim como solicitação de auxílio ao Poder Público Estadual e Municipal (eis que a lei não pode impor a estes entes tal dever perante a Administração Federal), para prestar ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

## [J] FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Além da autorização de fazer as diligências, o INPI recebe da Lei o poder de formar comissão, incluindo mesmo especialistas não integrantes dos quadros da Autarquia, para determinar o valor da remuneração devido pelo uso da tecnologia licenciada coativamente.

Segundo TRIPs. Não se pode estipular, impessoalmente uma remuneração fixa e tabelada: é preciso adequá-la aos fatos do caso<sup>276</sup>, levando em conta seu valor *econômico* (por exemplo, além da patente deve se apurar se o registro sanitário está concedido). O regulamento do art. 71 é mais minucioso:

Art. 5º, § 2º Na determinação da remuneração cabível ao titular, serão consideradas as circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, o preço de produtos similares e o valor econômico da autorização.

A dificuldade da incumbência é óbvia: como regra, não há *preço de mercado* para uma tecnologia ou licença de direito, senão a *legítima expectativa de receita futura* de que falara Ascarelli e Vivante (quando tratam de aviamento). Assim, o decreto se refere esperançosamente a “produtos similares”, ainda que a similaridade da utilidade final pode ser uma variável relevante, mas não vincula o preço da tecnologia ou da licença.

Não obstante a dificuldade, é o meio legal de fixar a remuneração como justa e razoável. Uma vez cumpridos os pressupostos legais e atendida a razoabilidade, a segurança jurídica não admitirá a busca eterna da perfeição, que nem nos mercados correntes existirá.

## [K] DECISÃO DO INPI

Temos aqui uma estipulação de prazo contra a administração pública: uma vez que seja *instruído o processo*, o INPI terá 60 dias para decidir o pedido de outorga da licença compulsória (fundamentando na forma do art. 93, IX, da CRFB).

Contudo tal prazo é ilusório: a instrução do processo, além da avaliação dos fatos e da oferta, inclui a fixação de remuneração. Assim, uma vez que se colem todas essas informações e se pacifiquem os juízos internos, o prazo geral de 60 dias é – novamente – até demasiado.

Importante é perceber que essa decisão abrangerá não só a procedência do pedido quanto à aprovação *das condições substantivas da licença*.

276 TRIPs art; 31 h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;

## **[L] RECURSO**

Como exige TRIPs no art. 31, a decisão de outorga é sujeita a impugnação. Na sistemática brasileira, haverá igualmente a eventual revisão judicial e correção, caso o ato não tenha atendido aos pressupostos legais e regulamentares.

Este caso de recurso, porém, representa uma exceção ao Art. 212 § 1º, no que tem a natureza meramente devolutiva, iniciando-se imediatamente a licença a vigorar.



## Art. 74 – Início do Uso da Invento Licenciado

Art. 74. Salvo razões legítimas [a], o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo[b].

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo [c].

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente [d].

§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.

### *DIREITO ANTERIOR*

#### *CPI/71*

Art. 35. Salvo motivo de força maior comprovado, o detentor da licença obrigatória deverá iniciar a exploração efetiva de seu objeto dentro dos doze meses seguintes à data de sua concessão, não podendo interrompê-la por prazo superior a um ano.

Art. 36. Caberá ao titular da patente o direito de fiscalizar a produção, o montante das vendas e a boa utilização do invento, conforme os termos da licença, bem como o de exigir a retribuição estipulada.

Art. 37. O titular da patente poderá obter o cancelamento da licença obrigatória, quando provar que o cessionário deixou de atender ao disposto nos artigos 35 e 36.

Art. 38. O detentor da licença de exploração ficará investido de poderes de representação que lhe permitam agir administrativa ou judicialmente em defesa do privilégio.

## **DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE**

### **CUP**

Art. 5. 4) (...) Tal licença obrigatória será não exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

### **TRIPs**

Art. 31 e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufrui;

## **ABRANGÊNCIA DO DISPOSITIVO**

O art. 74 se aplica a todas modalidades de licenças compulsórias deste capítulo. Assim, não é só aplicável no caso do art. 68, § 1º, mas nos de abuso do direito e abuso de poder econômico, de dependência e nas licenças de interesse público.

Assim, o dever de usar o invento nos prazos assinados, o direito de defender a patente ou o uso licenciado, e a restrição à transferência da outorga são comuns a todas modalidades de licença.

## **[A] RAZÕES LEGÍTIMAS**

Serão as mesmas razões do art. 69: o que justificaria o titular em não praticar o invento, justificará o licenciado em não fazê-lo. Pelo princípio da isonomia não se poderia tratar um agente econômico de modo paternalístico em detrimento do outro, e em violação a funcionalidade do instituto.

### [B] UM ANO

No caso de razões legítimas, o licenciado não terá de iniciar a exploração em um ano, nem em retomar o uso em outro prazo de um ano. De outro lado, na *falta de razões legítimas*, o licenciado terá um ano para iniciar ou reiniciar o uso da reivindicação licenciada.

O que ocorre após esse ano? Faculta-se ao titular o poder de requerer o cancelamento da licença obrigatória, como dispõe o art. 74, § 1º. Na mesma toada, pode o Estado buscar um outro agente econômico para exercer a licença compulsória, se os requisitos legais persistirem.

### [C] CASSAÇÃO DA LICENÇA

A licença não será cassada *ex officio*, por infração deste art. 74, mas a requerimento do titular. A licença compulsória é um ônus incidente sobre os direitos comuns apostos no artigo 42 do CPI/96. Como tal deve ser concedida somente se, como e enquanto necessária. O ônus do licenciado é exercer a função social que o licenciante foi incapaz, ou recusou-se a fazer, de modo que o legitimado à impugnação será o que sofreu com a licença obrigatória.

No caso de licença do art. 71, o ente público outorgante poderá – além do imposto neste art. 74 – a qualquer tempo, suspender a licença compulsória assegurados os interesses jurídicos do titular e de terceiros. Isso é parte das prerrogativas de um ente de direito público.

A presente lei não inclui outras razões de cassação da licença que não o não início ou a interrupção. Assim, não é razão de o titular requerer o cancelamento da licença a má utilização do invento, ou utilização fora dos termos da licença, ou a falta de pagamento da retribuição estipulada, como se previa na lei anterior.

Todas essas razões certamente merecerão reparo, inclusive impondo-se judicialmente a obrigação positiva ou negativa de fazer, ou de pagar. Mas a lei exclui qualquer resolução expressa do poder de usar o invento, a não ser por retardo ou interrupção do uso. A licença morre a seu termo previsto na outorga, ou por força da duração prescrita em lei.

Na lei anterior, previam-se casos de licença especial, na qual se excluía o próprio titular do exercício do invento. Isso já não mais ocorre. Assim, qualquer disfunção do licenciado poderá ser suprida pelo titular através de sua atuação.

### **[D] PODERES DE DEFENDER A PATENTE**

Como se notou ao parágrafo único do art. 61, no sistema brasileiro, o poder de defender a patente será, ou não, incluído na licença voluntária, como pactuarem as partes. Também como se notou, tal poder muitas vezes se identifica com a *posse* da exclusiva.

Aqui, no art. 74, esse poder de defender a exclusiva e o próprio uso licenciado é deferido *ex legis* ao licenciado. Ele terá a *posse* dos mesmos direitos advindos da patente (ou a faculdade equivalente, aplicável aos bens imateriais) no sentido de que lhe cabe, por exemplo, exercitar a ação de contrafação ou impedir a turbação que lhe faça o próprio titular.

### **[F] INTRANSFERIBILIDADE DA OUTORGA**

Por força tanto da CUP (esse, neste aspecto, em aplicação direta no direito interno) quanto de TRIPS, as licenças obrigatórias não são suscetíveis de circulação. Elas são apenas transferíveis *com a empresa ou parte* que recebeu a outorga.

Segundo a CUP, não cabe sequer a transferência *por sublicenciamento*. Mas a vedação de *qualquer* sublicenciamento, quer ou não importe em transferência da outorga, é vedado pelo art. 72.

## Capítulo IX

### Da Patente de Interesse da Defesa Nacional

#### *Art. 75. Da patente de Interesse da Defesa Nacional*

Art. 75. O pedido de patente [a] originário do Brasil [b] cujo objeto interesse à defesa nacional [c] será processado em caráter sigiloso [d] e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. [e]

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso [f]. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente [g].

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional [h], bem como qualquer divulgação do mesmo [i], salvo expressa autorização do órgão competente [j].

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente [k], assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular [l].

## DIREITO ANTERIOR

### CPI 1971

Art. 39. A desapropriação do privilégio poderá ser promovida na forma da lei quando considerado de interesse da Segurança Nacional ou quando o interesse nacional exigir a sua vulgarização ou ainda sua exploração exclusiva por entidade ou órgão da administração federal ou de que esta participe.

Parágrafo único. Salvo no caso de interesse da Segurança Nacional, o pedido de desapropriação, sempre fundamentado, será formulado ao Ministro da Indústria e do Comércio, por qualquer órgão ou entidade da administração federal ou de que esta participe.

Art. 44. O pedido de privilégio, cujo objeto fôr julgado de interesse da Segurança Nacional, será processado em caráter sigiloso, não sendo promovidas as publicações de que trata este Código.

§ 1º Para os fins dêste artigo, o pedido será submetido à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.

§ 2º Ao Estado-Maior das Forças Armadas caberá emitir parecer técnico conclusivo sobre os requisitos exigidos para a concessão do privilégio em assuntos de natureza militar, podendo o exame técnico ser delegado aos Ministérios Militares.

§ 3º Não sendo reconhecido o interesse da Segurança Nacional, o pedido perderá o caráter sigiloso.

Art. 45. Da patente resultante do pedido a que se refere o artigo 44, que será também conservada em sigilo, será enviada cópia à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e ao Estado-Maior das Forças Armadas.

Art. 46. A invenção considerada de interesse da Segurança Nacional poderá ser desapropriada na forma do artigo 39, após resolução da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.

Art. 47. A violação do sigilo de invenção que interessar à Segurança Nacional, nos termos do artigo 44, será punida como crime contra a Segurança Nacional.

## **DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE**

### **TRIPs**

#### **Art. 73**

#### **Exceções de Segurança**

Nada neste Acordo será interpretado:

a) como exigência de que um Membro forneça qualquer informação, cuja divulgação ele considere contrária a seus interesses essenciais de segurança; ou

b) como impeditivo de que um Membro adote qualquer ação que considere necessária para a proteção de seus interesses essenciais de segurança:

(i) relativos a materiais físséis ou àqueles dos quais são derivados;

(ii) relativos ao tráfico de armas, munição e material bélico e ao tráfico de outros bens e materiais efetuado, direta ou indiretamente, com o propósito de suprir estabelecimentos militares;

(iii) adotada em tempo de guerra ou de outra emergência em relações internacionais; ou

c) como impeditivo de um Membro adotar qualquer ação de acordo com a Carta das Nações Unidas para a manutenção da paz e segurança internacionais<sup>277</sup>.

## **Regulamento**

### **DECRETO Nº 2.553, DE 16 DE ABRIL DE 1998.**

Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,

DECRETA:

<sup>277</sup> Em vários sistemas nacionais existe a previsão de tais patentes não publicadas, para os fins de defesa ou segurança nacionais. Por exemplo, o disposto no L. 612-9 do Code de la Propriété Intellectuelle da França.

Art 1º A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República<sup>278</sup> é o órgão competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional.

§ 1º O caráter sigiloso do pedido de patente, cujo objeto seja de natureza militar, será decidido com base em parecer conclusivo emitido pelo Estado-Maior das Forças Armadas, podendo o exame técnico ser delegado aos Ministérios Militares.

§ 2º O caráter sigiloso do pedido de patente de interesse da defesa nacional, cujo objeto seja de natureza civil, será decidido, quando for o caso, com base em parecer conclusivo dos Ministérios a que a matéria esteja afeta.

§ 3º Da patente resultante do pedido a que se refere o caput deste artigo, bem como do certificado de adição dela decorrente, será enviada cópia ao Estado-Maior das Forças Armadas e à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde será, também, conservado o sigilo de que se revestem tais documentos.

Art 2º O depósito no exterior, a exploração e a cessão do pedido ou da patente, e sua divulgação, cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, ficam condicionados à prévia autorização da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Parágrafo único. Quando houver restrição aos direitos do depositante de pedido ou do titular da patente, considerados de interesse da defesa nacional, nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº 9.279, de 1996, o depositante ou titular da patente será indenizado mediante comprovação dos benefícios que teria auferido pela exploração ou cessão. (...)

Art 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

## Vide também

**Lei nº 12.527**, de 18 de novembro de 2011, que Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de

278 Este órgão fora extinto pela Medida Provisória 1795 de 01.01.99 e ratificada pela Medida Provisória 1799-6/99, publicada no DOU de 10.06.99. O órgão do mesmo nome, a atual SAE, criada pela Lei nº 11.754, de 23 de julho de 2008, não lista a missão do art. 75 como entre suas áreas de competência.

dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

**Decreto nº 7.724**, de 16 de maio de 2012, que Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

**Decreto nº 7.845**, de 14 de novembro de 2012, que ‘Regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento’.

#### Parecer do INPI

**PROC DICONs 35/99** de 01.07.99 “À DIRPA está afeto o exame preliminar quanto ao possível enquadramento do pedido de patente como de interesse da defesa nacional, para, ato contínuo, proceder, se for o caso, ao seu encaminhamento ao órgão do Poder Executivo competente para manifestar-se e decidir sobre o seu caráter sigiloso. Inteligência do artigo 75 da LPI”.

#### Um pedido de patente não publicado

Como uma exceção ao princípio da publicação obrigatória, o art. 75 da Lei 9.279/96, prevê que o pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso. Com isso, torna também vedada a divulgação ou o depósito no exterior de pedido de conteúdo tecnológico cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, condicionando ainda a exploração e a cessão do pedido ou da patente à prévia autorização do órgão competente. Como contrapartida às restrições, a lei prevê a compensação (aplicando-se como se desapropriação fosse) ao titular do invento.

Na Lei 5.772/71, à referência era à Segurança Nacional, expressão desuetuada, e previa um exame de interesse do Estado sem prazo para resposta. Também nova é a disposição que proíbe o depósito de pedido de proteção no exterior ou a divulgação para o invento considerado de interesse do Estado no Brasil.

A inexistência de sanção na lei sob análise torna a eficácia do dispositivo dependente de uma leitura conjunta com o tipo do art. 32, §1º, I, da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011). Aliás as várias sanções previstas na legislação relativa à reserva das informações de interesse do Estado poderão ser pertinente.

A matéria está regulada pelo Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998, que designa a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República como órgão competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional.

Uma patente em segredo

Uma vez processada em sigilo, a patente poderá se concedida (uma vez atendido todos os requisitos legais), e em sigilo permanecerá. Vale dizer, a exclusividade estará em vigor, e muito embora eventuais infratores possam estar livres de culpa se não houver prova da ciência da vedação (por exemplo, não tiverem recebido uma notificação por parte do titular), tal fato não impede o exercício dos poderes interditórios do titular ou de eventuais licenciados.

Uma vez expirado o prazo da patente, esgota-se a exclusividade sem que com isso ocorra entrada no estado da técnica. Ou seja, trata-se de uma hipótese aonde há domínio público tecnológico (o INPI vedaria a tentativa de *réchaud* da mesma tecnologia por ausência de novidade – se fosse idêntico – ou atividade inventiva – se fosse parecido), mesmo sem que a comunidade saiba.

Na verdade, se o invento nunca tiver sido divulgado, a informação não recaiu no estado da técnica. São essas as consequências da aplicação do sistema brasileiro de patentes, por mais curioso que seja o resultado.

Por óbvio que a depender do tipo de invenção, um uso ostensivo (e precipitado ao depósito do pedido de patente) num tanque de guerra poderá ser o suficiente para extirpar a novidade.

É preciso frisar que agiu com acerto o Legislador, pois um projeto sistemático da indústria estratégica Brasileira – dentro de uma ótica desenvolvimentista – deve tomar especial cuidado com os complexos: (i) da saúde (vide art. 229-C deste Código, as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, a Lei do Bem e a Lei de Inovação); (ii) alimentar (toda a indústria agro); (iii) militar (e por isto o comentado art. 75) e (iv) nuclear.

Boa parte do *welfare* tecnológico que revolucionou a sociedade capitalista teve início como *técnicas* voltadas ao mundo militar que, aprimoradas e desenvolvidas, se transformaram em bens de consumo. Certamente o Brasil investe aquém do que deveria na seara das inovações militares e bélicas.

Apesar de não ser da cultura nacional (ao menos desde a Guerra do Paraguai e a 2ª Grande Guerra), a *mens legis* aqui é prestigiar a soberania do país e evitar que eventuais inimigos do Estado possam se equivaler tecnologicamente às Forças Armadas Brasileiras.

### **[A] O PEDIDO DE PATENTE**

As disposições do art. 75, *caput*, se aplicam ao pedido de patente. Sendo classificado como de interesse da defesa nacional, a lei cuida para que o invento não passe a integrar o estado da técnica. Ele deverá ser mantido em sigilo.

Como se viu no 44, § 1º, do CPI/96, todos os pedidos de patentes oferecem como faculdade do depositante, um período de dezoito meses; tal sigilo não só é protegido administrativamente, mas tem sanção civil. Nesta caso do art. 75 o segredo não é uma faculdade do depositante, mas uma imposição da lei (atraindo o tipo do art. 154 e seguintes do CP).

### **Precedentes Judiciais**

“A publicação do pedido só pode ser excetuada, nos casos em que o pedido de patente corra em sigilo, quando se refira a objetos atinentes à segurança nacional. Afóra isso, ela é mandatória, até mesmo com vistas a informar o estado da técnica para posteriores pedidos de patente” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Maria Helena Cisne, AC 20055101512657-9, DJ 12.03.2010.

### **[B] ORIGINÁRIO DO BRASIL**

A lei aqui incorre em uma encabulada metonímia. O que se tutela é a informação reservada, o invento, e não o pedido. Se o pedido só se faz no Brasil, sendo assim daqui originário, mas a informação não está sob reserva (pois pode ter sido divulgada, por exemplo, durante o período de graça) o segredo é de “polichinel”, e não há mais o que tutelar.

De outro lado, se a informação não é originária do Brasil, mas permanece em sigilo, persistem os pressupostos gerais do patenteamento (por exemplo, os

do art. 6º desta lei), inclusive sob o regime especial do art. 75. É sempre importante lembrar que o sigilo de uma informação é uma vantagem relativa, e na proporção em que algumas pessoas ou Estados dispuserem dos dados, e outros não, haverá uma hipótese de interesse da defesa nacional.

Note-se que a lei não vincula o regime do art. 75 à nacionalidade do inventor ou do depositante. A raiz do vínculo é objetiva (natureza e acesso da informação subjacente) e não subjetiva – a nacionalidade das pessoas naturais ou jurídicas pertinentes. No entanto, como o vínculo se funda na soberania e no interesse da defesa, considerações quanto a esses dois aspectos serão necessariamente avaliadas.

### [C] INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Como já se indicou, na lei vigente serão sujeitos ao regime especial do art. 75 os inventos de interesse da defesa nacional, e não mais da segurança nacional<sup>279</sup>. Mesmo no atual sistema legal, no qual as razões de restrição ao acesso à informação se acham classificadas de maneira específica, permanece a categoria “defesa nacional” como um fundamento específico<sup>280</sup>.

Assim, na forma do regulamento, uma vez que o órgão competente do Poder Executivo determinar a existência do interesse da defesa nacional, deflagra-se o procedimento especial do art. 75.

A declaração de interesse da defesa nacional, com as restrições à informação e à defesa de interesses de terceiros, estará sujeita aos critérios legais de acesso à informação e de devido processo legal. Prevalecerá o interesse na

279 Vide BARBOSA, Denis Borges, “Licitações, Subsídios e Patentes”, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p.78-80.

280 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011: Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas; VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

reserva da informação, mas segundo os mesmo critérios que são aplicáveis na legislação própria, mencionada em nota deste artigo.

Note-se que o sigilo permanente do art. 75 não é um direito atribuído ao depositante; o interesse, se houver, não é subjetivo e privado, mas da sociedade (interesse público primário social).

### **[D] SERÁ PROCESSADO EM CARÁTER SIGILOSO**

Todos os pedidos de patentes serão, em princípio, processados (inicialmente) em caráter sigiloso. Como já se viu, o sigilo dos pedidos de patente é uma faculdade do depositante. A diferença aqui é que o caráter sigiloso não estará sujeito ao prazo do art. 30:

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado (...)

O pedido persistirá sigiloso, atravessando as várias fases de exame, exigência, etc. A patente, se concedida, também será mantida em sigilo. Assim, se tem no caso a hipótese de um direito exclusivo cujo conteúdo técnico não está no estado da técnica, sendo ao mesmo tempo patente e segredo.

A delicadeza da matéria e a turbulência que contrasta dos interesses envolvidos justifica o tratamento semi-Kafkiano quanto ao sigilo.

### **[E] NÃO ESTARÁ SUJEITO ÀS PUBLICAÇÕES**

A lei diz “publicações”, plural, e não só à publicação para inspeção pública prevista no art. 30. Todas as publicações, de qualquer natureza. Como a própria notícia de existência do invento pode lesar os interesses da defesa nacional, toda e qualquer participação do depositante no processo se fará mediante intimação pessoal.

Isto, por óbvio, traz um custo quanto a qualidade de tais tecnologias, visto que são os subsídios (em geral dos concorrentes) que melhor auxiliam a Autarquia a bem deferir pedidos aptos. De outro lado, no Brasil não há um vasto mercado bélico, de modo que a aglutinação de poder de mercado junto ao Estado (um verdadeiro monopsomista) não deverá trazer maiores problemas quanto ao tema.

### **[F] INPI ENCAMINHARÁ O PEDIDO**

Seja por solicitação do depositante, seja por iniciativa própria, uma vez suscitada a hipótese de que o invento possa ser de interesse da defesa nacional, caberá a ação imediata do Poder Executivo Federal, reconhecendo ou não o interesse. O regulamento está, porém, ineficaz neste ponto ao não indicar quel o órgão competente para a declaração<sup>281</sup>.

### **[G] DECORRIDO O PRAZO...**

A lei determina um prazo máximo para que o ente público declare o interesse da defesa nacional (decisão esta de conteúdo discricionário, logo sujeita à sindicabilidade mais restrita), a partir do momento da submissão do pedido ao órgão do Poder Executivo Federal pertinente. Assim, se *não* declarado o interesse nos sessenta dias da lei, o procedimento do pedido de patente prosseguirá como normalmente.

### **[H] VEDADO O DEPÓSITO NO EXTERIOR**

Uma vez havida a declaração de interesse da defesa nacional, nasce uma série de restrições à liberdade do depositante, como a de ser vedado o depósito do mesmo invento no exterior, salvo autorização do Poder Executivo Federal. Tal vedação existe igualmente em outros sistemas jurídicos que não submetem tal seara tecnológica à lógica mercantil.

Na verdade, o que se restringe não é só o depósito (plus), mas o acesso à informação (minus) reservada por parte de terceiros; e tal acesso resultaria do depósito.

Além da vedação ao depósito em outros países, o regime do art. 75 poderá incluir a proibição de que o invento seja divulgado por qualquer meio, e restrições À cessão ou licenciamento.

---

281 Algumas diretrizes dos Ministério da Defesa (por exemplo, a Portaria do Comando do Exército nº 1.137, de 23 de setembro de 2014), porém, preveem a aplicação do art. 75 no caso de desenvolvimento tecnológico de interesse de defesa. Para tais casos, a não aplicação do regulamento não pareceria impedir a do regime especial.

### [J] SALVO EXPRESSA AUTORIZAÇÃO

As restrições do regime do art. 75 podem ser impostas ou não, conforme se caracterizar o interesse da defesa nacional. O resultado direto da aplicação deste artigo é a submissão da liberdade privada do depositante às considerações da defesa nacional, o que pode, ou não tomar a forma das restrições listadas no art. 75, como também as da licença compulsória por interesse público, ou da desapropriação. Leis anteriores previam especificamente tal hipótese, que não deixou de ser aplicável pelo regime geral.

Reitere-se que tal provavelmente não será um grande problema para o depositante, eis que o provável adquirente daquele bem é mesmo a Administração Pública.

### [K] A EXPLORAÇÃO E A CESSÃO DO PEDIDO OU DA PATENTE

Integram as restrições da liberdade do depositante, e agora também do titular da patente, a vedação de que tanto o pedido quanto a patente seja explorada ou cedida. Note-se que a lei não se limita a vedar a exploração *por terceiros*, através de licenciamento ou outra forma de direito; a própria exploração pelo titular pode ser vedada.

No tocante o licenciamento ou outra forma de exploração autorizada, a Lei de Inovação prescreve:

Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida. (...) § 4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

### [L] ASSEGURADA INDENIZAÇÃO

A submissão ao regime do art. 75 pode implicar em restrições de direito ao depositante ou titular da patente. Por aplicação da tutela constitucional das propriedades, tais restrições implicam em compensabilidade do titular da patente restrita. Não tendo ocorrido desapropriação *stricto sensu*, o caso será comparável a de uma desapropriação indireta (pois o conteúdo da constrição vai além de uma mera limitação administrativa).



## Capítulo X

### Do Certificado de Adição de Invenção

#### Art. 76 Certificados de adição

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção [a] poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica [b], certificado de adição [c] para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção [d], mesmo que destituído de atividade inventiva [e], desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo [f].

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado [g].

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior [h].

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso [i], requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente [j], beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis [k].

## DIREITO ANTERIOR

Não há.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

### CUP

“4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.”

### PCT

Art. 2

#### “Definições

No sentido do presente Tratado e do Regulamento de Execução, e a menos que um sentido diferente seja expressamente indicado:

- i) entende-se por “pedido” um pedido de proteção de uma invenção; qualquer referência a um “pedido” entender-se-á como uma referência a pedidos de patentes de invenção, (...) , de patentes ou de certificados de adição (...);
- ii) qualquer referência a um a “patente” entender-se-á como uma referência a patentes de invenção, (...) patentes ou certificados de adição (...).”

### Ato normativo do INPI

Quanto aos certificados de adição oriundos de PCT, vide a **Resolução PR nº 74/2013**, de 18/03/2013 e a **Resolução PR 73/2013**, de 18/03/2013, nos nossos comentários ao art. 20.

### IN 30/2013

#### CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 22 O aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido em invenção reivindicada em pedido ou patente poderá ser objeto de um Certificado de Adição de Invenção, desde que apresente o mesmo conceito inventivo desta.

Art. 23 Sempre que possível, as reivindicações do Certificado de Adição de Invenção devem ser descritas de forma inter-relacionadas às correspondentes do pedido ou patente principal.

Art. 24 A decisão do Certificado de Adição de Invenção de pedido de patente pendente ficará condicionada à decisão do pedido principal.

Art. 25 A concessão do Certificado de Adição de Invenção estará condicionada à concessão da patente principal, podendo ocorrer de forma simultânea.

Art. 26 O depositante poderá, no prazo de recurso contra o indeferimento do pedido do certificado de adição, por não apresentar o mesmo conceito inventivo, requerer a sua transformação em pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade.

Art. 27 Transformado o pedido de Certificado de Adição de Invenção em pedido de patente, a data de depósito do pedido de patente será a do Certificado de Adição de Invenção, sendo o mesmo renumerado correspondentemente.

Art. 28 Aplicam-se as disposições da expedição da patente à expedição do certificado de adição.

## **IN 31/2013**

Art. 23 O depósito do pedido de Certificado de Adição de Invenção deverá conter:

I. requerimento através do formulário próprio para este ato, acompanhado da guia de recolhimento respectiva;

II. os documentos que integram o pedido de Certificado de Adição de Invenção deverão estar de acordo com as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de Certificado de Adição, com menção ao número e data do depósito do pedido principal, nos seguintes termos: “Certificado de Adição de Invenção do , depositado em

(...)”

Art. 24 O depósito do pedido de Certificado de Adição de Invenção será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser Certificado de Adição de Invenção.

## Diretrizes de Exame (2002)

### 1.4 Exame Substantivo

Mesmo antes de proceder a busca de anterioridades o examinador deve verificar data de referência e analisar:

- relatório descritivo, desenhos (se houver) e reivindicações,
- eventuais emendas
- eventual petição de subsídios
- possíveis irregularidades
- no caso de certificado de adição se, em relação ao pedido ou patente principal, ambas tem o mesmo titular e o mesmo conceito inventivo. Nesta etapa, pode-se emitir exigência ou parecer desfavorável quanto à patenteabilidade se: (a) há insuficiência descritiva (vide item 1.5.1);
- (b) todas as reivindicações incidem em proibição legal (vide item 1.5.2); (c) a invenção reivindicada não apresenta aplicação industrial (vide item 1.5.3);
- (d) as provas apresentadas por intermédio de petição de subsídios indubitavelmente comprovam falta de novidade ou nível inventivo de todas as reivindicações, dispensando a realização de busca complementar (vide itens 1.4.5 e 1.7);
- (e) o certificado de adição não tiver o mesmo conceito inventivo do pedido ou patente principal será dada oportunidade ao depositante para manifestar-se a respeito, onde aquele poderá requisitar a transformação do certificado de adição em pedido de patente.

### Certificados de adição

Como resulta do sistema brasileiro, a partir da lei em vigor, o Certificado de Adição de invenção visa garantir a proteção de desenvolvimentos de uma mesma solução técnica, obtidos após o depósito do pedido, mas que não se constituam em invenção nova, por carência de atividade inventiva *em face da patente aditivada*. No nosso direito, tal Certificado só é previsto para a patente de invenção – não para o modelo de utilidade ou desenho industrial.

Note-se que aqui é uma questão de *timing*, pois adicionar matéria nova após o depósito é vedado (inclusive no tocante ao art. 32 do CPI/96). Assim, permite-se que se maximize o escopo da titularidade, ressalvado o prazo do termo que será o mesmo, para aqueles pequenos aperfeiçoamentos.

Assim, segundo o previsto no Art. 76 da Lei 9.279/96, a adição será reconhecida: ao pedido, formulado até o deferimento ou indeferimento do pedido aditando, e à patente, uma vez concedida.

desde que paga retribuição específica e demonstrada a existência de novidade e um só *conceito inventivo* – ambos em face da patente aditivada.

Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado. O exame do pedido de certificado de adição é igual ao de patentes em geral, salvo pela publicação a que se referiu agora.

O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo. Neste caso, o depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

A lei ainda nota que o certificado de adição é acessório da patente, e tem a mesma duração da principal.

Estatisticamente, os certificados de adição serão a mais rara modalidade de patentes, não obstante a oportunidade que representam para garantir a proteção de uma inovação ainda em curso.

### [A] O DEPOSITANTE DO PEDIDO

#### OU TITULAR DE PATENTE DE INVENÇÃO

A pretensão de haver um certificado de adição cabe ao depositante do pedido (se a patente ainda não foi concedida) ou ao titular da patente (se já o foi). Assim, é uma pretensão acessória a uma patente, como é acessório o certificado, se concedido. Mais ainda, não será acessório a *qualquer* patente, mas àquela que *subjetivamente* coincida com o requerente do pedido de adição, e *objetivamente* tenha com ele o mesmo conceito inventivo.

## [B] PODERÁ REQUERER

O Certificado de adição é uma faculdade. Poderá ou não interessar ao depositante. Se o fizer, será objeto de requerimento próprio, na forma dos normativos.

Quando interessará?

Imaginemos a tecnologia X, objeto de pedido de patente. Pela prática ou pesquisa, após o depósito se verificam soluções *novas*, no sentido de que não se acharem contidas em nenhum documento ou fonte do estado da técnica (inclusive, para tais propósitos, o pedido da patente). Consultando o art. 22 (e as complexas diretrizes quanto ao ponto), se constata que a nova solução constitui um mesmo conceito inventivo.

Mas, se há novidade e unicidade de conceito inventivo, não se percebe haver atividade inventiva. Assim, tem-se uma nova solução, mas que não satisfaz os requisitos para uma patente autônoma (muitas vezes seria conteúdo tutelável por segredo de indústria incidente sobre o *know-how*).

Pode então surgir o interesse de *ampliar* o escopo do pedido ou da patente, aditando à exclusividade a nova contribuição.

Para certos outros efeitos, garantindo-se aí uma patente autônoma, veja-se o que se disse a respeito da prioridade nacional, em nossos comentários ao art. 17.

## [C] CERTIFICADO DE ADIÇÃO

Como se viu da citação do art. 2º do PCT, o certificado de adição é geralmente tido como uma modalidade do gênero patentes. Como um título específico, o Certificado se lista junto com as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade, com a característica singular de ser necessariamente acessório de uma patente, ou seja, uma vez concedido, acompanhará a vida de tal patente e suas vicissitudes, com as exceções que a lei prevê (por exemplo, não necessariamente a nulidade da patente importará em nulidade do certificado – 77, § único do CPI/96).

[d] para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção

O Objeto do Certificado é *aperfeiçoamento ou desenvolvimento* de uma *invenção*. Quanto à noção de aperfeiçoamento ou desenvolvimento, vide nossos comentários ao art. 63. A redação ora em análise enfatiza que só a *invenção*, e não o modelo de utilidade ou o desenho industrial, serão objeto de adição.

### ***Parecer AGU/INPI***

Parecer PROC/DICONS 864/2002 de 26.03.2002: “tem-se por curial e indiscutível, salvo constatação técnica em contrário, que o pedido aqui enfochado PI 9205826 não encontra obstáculo no seu próprio privilégio anterior PI 8705289, mas antes, é complemento dele, na medida em que constitua realmente aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva (artigo 77 LPI). Assim nada impede e até tipifica, claramente, a hipótese de certificado de adição”.

### **[E] MESMO QUE DESTITUÍDO DE ATIVIDADE INVENTIVA**

Em pareceres e exigências de examinadores do INPI, encontram-se várias hipóteses de indeferimento de Certificado de Adição, por falta de atividade inventiva. Mas a lei é cristalina em dispensar tal requisito, ou qualquer outro contributo mínimo.

*Em face da patente aditada*, a concessão do certificado não presume qualquer atividade inventiva; a patente aditada, porém, em face do *seu* estado da técnica, deverá apresentar todos os requisitos legais. Assim, no certificado se tem uma *minoração de requisitos*, não sendo exigido nem o art. 13 nem o 14 (ato inventivo). A simples novidade e conceito inventivo bastará.

A que momento se apurará a novidade? O art. 77 revela, ao falar de conversão, que apurar-se-á os requisitos de proteção à data do pedido de *adição*. Assim, a distância relativa entre a patente aditada e seu eventual certificado é apurada não ao momento em que a patente inicial foi depositada, mas àquele em que o certificado for requerido.

De outro lado, nenhuma patente (neste caso, incluindo-se o certificado) pode ser concedida *em detrimento de direito de terceiros*. Assim, não obstante um

certificado guardar novidade em face da patente aditada, não haverá hipótese de concedê-lo se esse espaço, contado da patente aditada, já estiver ocupado por pretensão ou patente de terceiros, por exemplo, uma patente de modelo de utilidade. A novidade em face da patente aditada é condição necessária para a concessão, mas não suficiente; a novidade será apurada em face do estado da técnica e dos interesses de terceiros como um todo.

Assim, o certificado *será* concedido mesmo que a solução nova seja óbvia em face do estado da técnica apurado na data do pedido de certificado; mas não será concedido se a solução não for nova, seja perante a patente aditada, seja perante o estado da técnica e interesses de terceiros.

### [F] MESMO CONCEITO INVENTIVO

O fundamento da acessoriedade do Certificado é que ele se contenha num único conceito inventivo com a patente aditada. A unidade de invenção e o conceito inventivo são noções de certa complexidade, como denotam as diretrizes mais recentes do INPI, listadas sob o art. 22. Em essência é o requisito de que, em cada patente, se proteja uma única solução técnica, ainda que para tal propósito se reúnam reivindicações de natureza diversa; vide nossos comentários ao citado art. 22.

No tocante ao Certificado, o que se exige é que a adição se faça na mesma matéria inventiva; que se trate de um *aperfeiçoamento* ou *desenvolvimento*, e não uma nova solução<sup>282</sup>.

Como se lê do art. 76 § 3º, se o aperfeiçoamento, objeto do certificado, não integrar o mesmo conceito inventivo da patente aditada, essa carência resultará em indeferimento do pedido.

---

282 Por exemplo: “Cabe destacar inicialmente que o certificado de adição do presente pedido é irregular, já que contraria o artigo 76 da LPI, que prevê que um certificado de adição é um instrumento para proteger um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção. A invenção da patente PI0403824-0 refere-se a um conjunto de forma, enquanto que o presente certificado de adição refere-se a um painel de fechamento, ou seja, tratam de objetos distintos. Dessa forma, o presente certificado de adição não pode ser aceito”. C10403824-0, parecer de 19/4/2012.

### **[G] O PEDIDO DE CERTIFICADO DE ADIÇÃO SERÁ IMEDIATAMENTE PUBLICADO**

O pedido de Certificado poderá ser formulado como acessório de um pedido em curso, ou de uma patente concedida. Em qualquer dos dois casos, se o pedido da patente aditada já tiver sido aberto à inspeção pública prevista no art. 30 ao momento do pedido de Certificado, este será imediatamente publicado, para permitir ao público exercer seus interesses quanto à pretensão.

Se a abertura à inspeção pública ainda não tiver ocorrido, o certificado deverá ser publicado conjuntamente com a patente aditada.

### **[H] PROCEDIMENTO DE EXAME DOS CERTIFICADOS**

O certificado seguirá o regime geral do exame das patentes, previsto nos art. 30 a 37 desta Lei, cabendo ao requerente submeter-se aos requisitos e obrigações comuns às demais patentes, e podendo o público em geral apresentar subsídios e atuar como fariam perante os demais pedidos de patentes.

### **[I] NO PRAZO DO RECURSO**

Imaginemos que o pedido de certificado tiver sido indeferido segundo o art. 37, pela pelo fato de que não guarde um só conceito inventivo com a patente aditanda. A lei prevê que, neste caso, o requerente possa solicitar a conversão do pedido em patente autônoma (de invenção ou de modelo de utilidade, pois a lei não distingue), desde que tal conversão seja solicitada *no prazo do recurso*.

Ao prescrever que o pedido de conversão se dê no prazo do recurso, a lei não impõe que tal se dê *em vez do recurso*; como pedido alternativo, na hipótese de não provimento do recurso, poder-se-á dar a conversão.

### **[J] TRANSFORMAÇÃO DO PEDIDO**

Em outras palavras, a conversão será possível se o requerente solicitou proteção como adição do que poderia, desde o início, constituir patente de in-

venção ou modelo de utilidade. O que a lei não diz é que a conversão só poderá ocorrer se o objeto do certificado tiver a integralidade dos requisitos de uma patente autônoma, inclusive a atividade inventiva ou ato inventivo.

A lei não prevê literalmente a conversão de um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade, considerado desprovido de atividade inventiva ou ato inventivo, em certificado de adição.

Mas, do ângulo da política pública, nada impediria esse aproveitamento. Parece razoável ainda depreender da lei que seria possível de pedir a transformação do certificado de adição em pedido de patente ainda na fase de exame, assim como a conversão de um pedido em relação ao qual o INPI determinou a falta de atividade inventiva em face de outro pedido anterior do mesmo titular, em certificado de adição daquela, ambas as hipóteses se respeitado o devido processo legal quanto à transparência e interesses de terceiros<sup>283</sup>.

### ***Parecer AGU/INPI***

Parecer PROC de 29.01.2001 “se nos afigura inexistir qualquer óbice a que se aproveite de um pedido apresentado sob a forma de certificado de adição para, em sendo assim verificado viável tecnicamente, considerá-lo como convertido em pedido de privilégio, tal como se assim tivesse originalmente requerido, assegurada a precedência da data do depósito originalmente realizado”.

### **[K] BENEFICIANDO-SE DA DATA**

Na hipótese do pedido de conversão, o objeto do certificado será examinado quanto ao estado da técnica e as pretensões de terceiros existentes ao momento do pedido inicial de proteção *como certificado*; não ao momento do depósito da patente aditada, nem ao momento em que se requer a conversão.

---

283 Parecer PROC/DICONS de 26.03.2002 Proc. INPI 864/2002.

## Art. 77 Acessoriedade do Certificado de Adição

**Parágrafo único.** No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente [b].

### *DIREITO ANTERIOR*

Não há.

### *[A] ACESSÓRIO DA PATENTE*

Como já se repetiu, uma vez concedido, o certificado se cola à patente aditada, e a segue em suas vicissitudes: o prazo final de vigência do certificado é o da patente, não obstante qual a data do pedido de adição. Assim, em tese, uma patente de vinte anos poderá ser aditada de um certificado que dure um ou dois anos.

A própria lei introduz, porém, certos limites à acessoriedade. Segundo o art 55, aplicam-se aos certificados as causas e o procedimento de nulidade extensível às demais patentes. Mas no art. 77 se preveem hipóteses de segregação e preservação do conteúdo do certificado, caso declarada nula a patente aditada.

Quanto à hipótese de o pedido de patente que se adita ser indeferido, vide logo abaixo.

## [B] POSSIBILIDADE DE SUA SUBSISTÊNCIA

Note-se, contudo, que a nulidade de uma patente não causará inexoravelmente a invalidade do certificado correspondente, que poderá ser objeto de transformação, se os pressupostos de validade se encontrarem nele, ainda que não no título principal <sup>284</sup>. Assim prescreve o art. 77, parágrafo único, que no entanto reitera que, se subsistir a matéria do certificado de uma análise de nulidade, será preservado o prazo da patente tida por nula (*rectius* o ato administrativo concessor).

Outra questão de alguma complexidade é da subsistência ou não do objeto de um certificado se um *pedido* de patente não tem êxito. A reação imediata é a aplicar a regra da acessoriedade para indeferir o pedido de certificado. Mas já se viu que a lei permite conversão de pedido de certificado em patente autônoma, por exemplo no caso de se exceder o conceito inventivo da patente ou pedido aditado. Nos casos pertinentes, seria igualmente possível a conversão, se a matéria exclusivamente constante do certificado justificasse a autonomia.

---

284 Neste sentido, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 177

## Capítulo XI Da Extinção da Patente

### Art. 78 Extinção da Patente

Art. 78. A patente extingue-se [a]:

I - pela expiração do prazo de vigência [b];

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros [c];

III - pela caducidade [d];

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87 [e]; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217 [f].

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público [g].

#### *DIREITO ANTERIOR*

##### CPI 1971

Art. 48. O privilégio extingue-se:

a) pela expiração do prazo de proteção legal;

b) pela renúncia do respectivo titular ou seus sucessores, mediante documentação hábil;

c) pela caducidade. (...)

Art. 50. Caducará automaticamente a patente se não for comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no prazo, ressalvado o caso de restauração, ou quando não for observado o disposto no artigo 116.

Art. 51. Até o máximo de trinta dias após a data da ocorrência da caducidade por falta da comprovação tempestiva do pagamento da anuidade e, independentemente de qualquer notificação poderá ser requerida a restauração da patente.

## [A] EXTINÇÃO DA PATENTE

Por cuidar-se de propriedade resolúvel, a patente é munida de uma *certeza*, um elemento determinante, tal como no ditado anglófono do “death and taxes”: ela é erigida para um dia ser extinta.

Este art. 78 lista (exemplificadamente) as hipóteses de extinção da exclusividade resultante da patente: naturalmente, a patente acaba ao fim do seu prazo de concessão; mas também se extinguirá se o titular, por manifestação de vontade específica, renunciar ao seu direito, ou se a patente incorrer em qualquer uma de três causas de caducidade.

Neste dispositivo, se relacionam algumas hipóteses segundo as quais uma patente, já concedida e em vigor, perece *como direito exclusivo patrimonial*. Mas outras hipóteses existem de cessação dos efeitos da exclusividade além dos cinco incisos deste art. 78, como a declaração de nulidade do privilégio, cujos efeitos são *ex tunc*; neste último caso, o direito exclusivo teve uma vigência aparente, não obstante suas eventuais consequências jurídicas<sup>285</sup>.

Não são afetados pela extinção prevista neste art. 78 os direitos existenciais de nomeação e de paternidade, que dizem respeito ao invento e não à exclusividade constituída: o *autor* do invento tem o direito a ser conhecido como tal (ou até ser ignorado se o desejar, vide o art. 6º) *antes* da concessão, se a patente não vier a ser concedida, e mesmo após a expiração. Assim, Sir Alexander Fleming remanesce inventor da penicilina, ainda que sem pretender ou obter patente.

---

285 Vide PROVEDEL, Letícia, A regra da retroatividade e os efeitos da declaração de nulidade das patentes nos contratos em vigor, Dissertação de Mestrado, UCAM, 2008.

Note-se que esta lei prevê várias hipóteses em que um *pedido de patente* perece antes da concessão, e o objeto da pretensão deixa de ter a tutela legal própria aos *pedidos*. Neste caso, quando o pedido é definitivamente arquivado, ou indeferido sem possibilidade de recurso, o seu objeto em princípio também ingressará no domínio público, se nele já não se achava.

Assim ocorre, por exemplo, no art. 38, § 2º, quando o requerente, uma vez deferido o pedido, deixa de recolher a tempo a retribuição correspondente à concessão da patente; ou no art. 36, § 1º, se feita a exigência, o pleiteante deixa de respondê-la.

Assim, a consequência da expiração da patente será, em geral, a ascensão do invento ao domínio público; mas ele pode já estar lá por outras razões, mesmo se a patente não for concedida. Instrumentalmente, a expiração retira do titular os poderes de interdição listados nos art. 42, e 183 a 185 desta Lei, e de haver a compensação prevista no art. 44.

De outro lado, o ingresso no domínio público não implica, necessariamente, que a *utilidade* à qual o invento se volte passe a ser livremente exercitável. Por exemplo: se a patente renunciada ou caduca é dependente de outra, que persiste em vigor, a ascensão ao domínio público do invento dependente não o faz menos vinculado ao direito do terceiro.

## [B] EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

A primeira hipótese de extinção da patente é o fim do seu prazo de vigência. O prazo é aquele fixado pelo art. 40, com as hipóteses de seu (inconstitucional) parágrafo único: vide as notas a esses dispositivos.

Como visto, a fixação do prazo de vigência da patente resulta, em essência, do momento de exercício do direito de pedir patente: o prazo vintenário começa a ser contado a partir do momento do depósito nacional.

Um segundo modo de contagem é previsto no parágrafo único do art. 40, garantindo-se ao depositante um prazo mínimo de vigência, a contar-se da concessão da patente, se houver retardo injustificado da autarquia concedente quanto aos atos sob sua responsabilidade<sup>286</sup>.

<sup>286</sup> Como já se notou antes, esta modalidade de fixação de prazo, que não é regra nem frequente no direito comparado, engendra grandes danos sociais.

No caso de aplicação do regime temporário especial dos art. 230 e 231 (patentes ditas *pipeline*), o prazo é contado de uma terceira forma<sup>287</sup>; vide os comentários a esse dispositivo e os Precedentes Judiciais pertinentes. De outro lado, no caso do regime especial temporário do art. 229, como alterado pela Lei nº 10.196, de 2001 (o dito *mailbox*) aplicar-se-ia o regime geral do art. 40, *caput*<sup>288</sup>.

## Precedentes Judiciais

“Desencadeado o prazo decadencial de 15 anos previsto no artigo 24 do Código de Propriedade Industrial, não pode o mesmo ser suspenso pela propositura de ação destinada a alterar o registro. Mesmo porque este tem efeito constitutivo e o prazo da garantia flui a partir do depósito, não podendo ser suspenso por medida liminar. – Recurso provido. Decisão reformada” TRF-2, 1ª Turma, Des. Clélio Erthal, AG 90.02.06888-3, DJ 17.09.1991.

Apesar de equivocado (pois superpõe os conceitos do *ex tunc* e *ex nunc*), importante consignar o seguinte precedente:

“Se o prazo do privilegio vencer no curso da lide, impõe-se reconhecer o perecimento, superveniente, do objeto da ação proposta para suspender esse privilegio” TRF-3, 2ª Turma, J.C. Fauzi Achoa, AC 89.03.002660-8, DJ 18.05.1994.

287 Art. 230 § 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

288 A norma pertinente se lê no Art. 229: (...) Parágrafo único. (...) assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. Ocorre, porém, que nos casos de não atendimento do preceito do Art. 229-B., de que o INPI teria de decidir os casos de mailbox até 31 de dezembro de 2004, algumas cartas patentes foram emitidas computando o prazo mínimo do art. 40, parágrafo único; tendo a autarquia posteriormente entendendo que tal concessão de prazo dilatado seria nula em face do art. 229, a matéria recebeu ampla discussão judicial. Vide as notas e precedentes relativas ao art. 229 a 229-C.

## [C] RENÚNCIA DO TITULAR

Os direitos patrimoniais relativos à patente<sup>289</sup> podem ser renunciados (logo sujeitos ao efeito *ex nunc*), por vontade de seu titular; os direitos existenciais de autor, que não necessariamente advirão do mesmo sujeito, não serão afetados por essa renúncia. Consequentemente, também não é possível eleger quem será o inventor, visto que se for um labor coletivo todos os que cooperaram para tal solução técnica devem ser contemplados com a autoria.

A renúncia é ato unilateral, que implica, se válido e eficaz, em cessação de titularidade do direito exclusivo por parte do renunciante, sem transferência de tal titularidade a outro sujeito de direito (Art. 1.275 do Código Civil). Assim, a exclusividade deixa de ter sujeito, e cessa; aqui também a tecnologia descrita e reivindicada na patente se transforma em domínio público, podendo cada um do povo utilizá-la livremente, se a única restrição era a da patente extinta.

É o titular, ou os titulares em caso de múltiplos, que vai enunciar a manifestação de vontade, que não é receptícia; ou seja, não se exige que a declaração seja voltada ao INPI ou a qualquer outra pessoa. A renúncia se limita aos elementos da titularidade da patente em relação aos quais ela se manifesta<sup>290</sup>.

A renúncia aos direitos patrimoniais de patente resultará de ato inequívoco<sup>291</sup>, ainda que não formal: não se exige documento público, petição de renúncia, deferimento, ou publicação, para que os efeitos da exclusiva se interrompam, atuando imediatamente quanto àqueles que dela tiverem conhecimento<sup>292</sup>. Mas a eventual publicação do ato de renúncia conferirá a ela o efeito *erga omnes*.

289 Sem previsão específica na lei, mas prevista na tabela de retribuições (como isento) caberia também desistência do pedido de patente. Como Nota PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito Privado vol. XVI, § 1.924.8, pode-se conceber também renúncia, ou talvez melhor se diria, abandono, do pedido, e até do direito formativo gerador, antes do exercício do pedido. Tal ocorreria, por exemplo, pela permissão do ingresso do invento no estado da técnica, sem exercitar o pedido, ou sem remediá-lo pelo uso do art. 12.

290 Código Civil, Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.

291 ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Autoral, Ed. Renovar, 2007, 2ª. Edição, no. 244.

292 Coisa diversa ocorre quanto à renúncia da propriedade imobiliária sob o Art. 1.275.do Código Civil.

Distingue-se dela o abandono, tácito<sup>293</sup>; quanto a esse, se resultou em inadimplemento de retribuições periódicas, a imposição do pagamento de anuidades de patentes prevista neste art. 78, IV, logo o converterá em caducidade, e a extinção dessa resultará.

Deixar de exercer uma ou mais das faculdades inerentes à patente, como o não exercício de interdição, ou não cobrança dos frutos ou regalias, não importa em renúncia, mas pode implicar nas situações jurídicas ligadas a tolerância de atos de terceiros, como a *surrectio*, a *supressio*, e até a usucapião de faculdades<sup>294</sup>.

A renúncia poderia, em tese, ser total ou parcial, por exemplo, quanto a uma reivindicação, ressalvando-se outras<sup>295</sup>, mas desde que se tenha atenção ao princípio da unidade de invento (Art. 22 e 23). Como em outros sistemas jurídicos, a renúncia parcial tem uso para evitar pleitos de nulidade (sobre alguma reivindicação), ainda que a declaração desta antes da renúncia possa ser objeto de ação.

Neste art. 78, II – e no art. 79 – se prescreve um limite ao poder de renúncia do titular: os interesses de terceiros, preexistentes à renúncia. Assim, por exemplo, não se exercitará a renúncia, ou, se manifestada, ela é ineficaz, se a patente estiver licenciada a terceiros, ou for objeto de outras obrigações a que a renúncia frustraria.

Pelo teor da lei, nos dois dispositivos citados, a renúncia *não* resultaria *apenas* em perdas e danos ao prejudicado, convertendo-se a obrigação de fazer (permitir o uso da tecnologia) na compensação monetária. O que a lei prescreve é a ineficácia ou invalidade do ato de renúncia, naquilo que afetar os direitos de terceiros.

Assim, por exemplo, não cabe renúncia de patente sujeita a licença compulsória, eis que essa, que exclui do mercado todos os concorrentes não autorizados do licenciado compulsório, não é o equivalente econômico, nem jurídico, do domínio público que seria resultante da renúncia.

---

293 Sob o art. 1276, caput, do Código Civil, o abandono poderia ser definido como a inação qualificada pela “intenção de não mais o conservar [o bem] em seu patrimônio”.

294 Vide BARBOSA, Pedro Marcos, Direito Civil da Propriedade Intelectual - o Caso da Usucapião de Patentes, Lumen Juris, 3ª Ed. 2016.

295 DOMINGUES, Douglas Gabriel, op. Cit., p. 263.

## *Precedente judicial*

“No caso, o réu renunciou à Carta patente MU7801901-0, por entender mais adequado e viável tecnicamente o objeto de sua carta patente MU7902353-3 (discutida no processo em apenso), depositada posteriormente. Assim, deixou de pagar a anuidade referente à patente objeto da lide, o que ensejou sua extinção, nos termos do art. 86 da LPI. Há que se considerar, inclusive, que não houve requerimento de restauração da patente, nos termos do art. 87 da LPI” TRF-2, 1ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.524590-8, J.C Márcia Helena Nunes, DJ 31.10.2008.

## **[D] CADUCIDADE POR ABUSO OU FALTA DE USO**

Segundo Gama Cerqueira<sup>296</sup>,

*A caducidade é outra causa de extinção dos privilégios, consistindo na sanção imposta pela lei ao concessionário da patente para compeli-lo ao cumprimento das obrigações que lhe incumbem.*

A caducidade por abuso de ou falta de exercício dos direitos de patente continua pelo menos nominalmente em vigor, como causa de extinção da patente.

Por força da CUP, nas versões posteriores à de Haia (1925), a caducidade deve ser precedida de licença compulsória, destinada a remediar o abuso ou a falta de uso da patente. A licença compulsória em questão é a prevista no art. 68.

O Brasil permaneceu na versão de Haia, facultando assim a concessão a caducidade *direta* por abuso ou falta de uso, até a publicação do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992, que pôs em vigor os artigos 1 a 12 da versão de Estocolmo.

Assim, a utilização do instrumento da caducidade, regulada nos art. 80 a 83, é instrumento subsidiário ao regulado pelo art. 68, e dependente do emprego anterior do licenciamento compulsório, que tenha se manifestado como ineficaz para a correção do abuso, ou falta de uso.

---

296 GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Ed., atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, 166. Nas nossas anotações ao Tratado de Gama Cerqueira, dissemos que caducidade, na lei 9.279/96, era só a de abuso ou falta de uso. Reparamos esse entendimento agora, para manter as três causas clássicas de caducidade.

Como se verá, o efeito da caducidade remonta à data do pedido, ou início do procedimento *ex officio*; é, assim, a essa data que ocorrerá a expiração da patente, ainda que a declaração se dê, necessariamente, depois.

Entretanto, como o licenciamento compulsório (inexplicavelmente) é tão frequente no Brasil quanto a passagem do Cometa Halley, a caducidade neste mister trata de instituto *exótico* como os pretores, o codicilo, o fideicomisso e o registro *torrens*.

Cabe elogiar a solução legal de – ao menos em tese – permitir a extinção da exclusividade pela ausência ou insuficiência de uso de um bem de produção. Deveria, aliás, o legislador civil prescrever a mesma hipótese de extinção da titularidade pela omissão na utência de bens civis (como imóveis, por exemplo).

### **[E] CADUCIDADE POR FALTA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE**

Como forma de remuneração dos serviços de propriedade industrial, as leis nacionais de há muito instituem pagamentos periódicos que os titulares de pedidos e de patentes têm de fazer, como condição de manutenção de seus interesses. No direito brasileiro, tal anuidade está regulada nos art. 84 a 86, como uma modalidade das retribuições devidas à Autarquia (no que muito se aproxima às taxas condominiais de um condomínio edilício).

Como medida de política pública, é frequente que as anuidades sejam crescentes no tempo, induzindo os titulares – ou aqueles que não conseguem efetivamente utilizar-se do direito de exclusiva como meio de exploração de uma oportunidade econômica – a abandonar ou renunciar ao privilégio. Em teoria, tal indução favoreceria o domínio público e, daí, o acesso do público à tecnologia.

O paradoxo aparente de criar um incentivo à inovação e, simultaneamente, impor ônus crescentes para seu exercício, já foi objeto de discussão em Corte Constitucional (vide abaixo). A conclusão é que, no plano da análise constitucional, o incentivo ao inventor ocorre com a concessão, e a exploração econômica deve acontecer, seja em benefício do criador, seja da sociedade, se esse não puder cumprir a função social da propriedade.

A menção ao art. 87 suscita a figura da restauração de patentes, prevista, para o caso de não pagamento de retribuições, inclusive na CUP, art. 5º. bis<sup>297</sup>. Na versão brasileira, porém, o art. 87 não se limita à restauração após o não pagamento de anuidade, tendo escopo bem mais amplo.

Assim, inadimplido o pagamento da anuidade, e não tendo se valido da restauração do art. 87, o titular da patente a vê perecer, extinguindo-se o privilégio definitivamente.

## *Precedente estrangeiro*

### **Tribunal Constitucional da Itália**

Acórdão 271/2002, de 24 de junho de 2002.

“Apreciação do constitucionalidade em via incidental. (...) Patentes para invenções industriais - Caducidade da patente por falta de pagamento da taxa de renovação anual - Suscitado o encargo excessivo da sanção, em oposição ao princípio da promoção da investigação científica e técnica e à proteção do trabalho e desigual tratamento, em comparação com o caso de não aplicação da invenção patenteada e outros direitos de propriedade intelectual - e não o mérito do assunto. - R.D. 29 de junho de 1939, n. 1127, art. 55. - Constituição, art. 3, 9 e 35 (JO n. 26 de 2002/03/07) (...) O parâmetro - invocado, de modo geral - é irrelevante, uma vez que o trabalho intelectual do inventor é reconhecido no momento da concessão da patente, enquanto o pagamento da taxa anual para manutenção envolve a possibilidade de exploração econômica da invenção, que em vez disso é protegido pela arte. 41 da Constituição, não é considerada na decisão de remessa. E de qualquer maneira, mesmo que a perda do incidisse sobre a atividade laborativa do requerente da patente, o encerramento da continuação desta atividade resultante da caducidade - correlativo ao não pagamento da taxa anual e, e consequentemente caracterizado em termos de sanção - não pode por si só infringir o artigo. 35 da Constituição”<sup>298</sup>.

297 Art. 5o bis (2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas.

298 “Sentenza 271/2002 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 24 giugno 2002. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidental. Giudice a quo - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio italiano brevetti e marchi - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale. Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali -Decadenza dal brevetto in caso di mancato pagamento della tassa annuale di concessione - Lamentata irragionevole onerosità della sanzione, in contrasto con il principio di

## *Precedente Judicial Pátrio*

“O entendimento, extraído do art. 50 da Lei 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial), que, não paga a anuidade no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo Diploma Legal, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo período anual, caduca automaticamente a patente, mostra-se incompatível com o devido processo legal, que exige, mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), fazendo-se necessária a prévia notificação do titular. 3. A previsão de caducidade, sem notificação, está também em descompasso com a própria finalidade de proteção ao privilégio enquanto economicamente atraente, pois, caso o prazo tenha sido inobservado por razão outra que não o desinteresse, a automática caducidade, ao invés de amparo às invenções ainda úteis e exploradas economicamente, finalidade máxima da lei, nada mais representaria do que pena excessivamente gravosa. 4. Dadas as nuances da legislação, não é difícil ocorrer erro na contagem do prazo para recolhimento da anuidade, o que torna mais despropositada a caducidade automática da patente, com a perda desavisada do privilégio. 5. No mais, no presente caso, o pagamento das anuidades posteriores demonstra o interesse do inventor em continuar explorando a patente, justamente o que se pretende constatar com a cobrança da contribuição anual” STJ, 4ª Turma, Min. Raul Araújo, REsp 721.617-RJ (2005/0017481-0), J. 06.05.2014.

---

promozione della ricerca scientifica e tecnica e di tutela del lavoro e con disparità di trattamento, rispetto al caso di mancata attuazione dell'invenzione brevettata e ad altri diritti di proprietà intellettuale - Non fondatezza della questione. - R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 55. - Costituzione, artt. 3, 9 e 35. (GU n. 26 del 03.07.2002) Il parametro - invocato in modo generico - non è pertinente, in quanto il lavoro intellettuale dell'inventore trova riconoscimento all'atto della concessione del brevetto, mentre il pagamento della tassa annuale di mantenimento coinvolge piuttosto la possibilità dello sfruttamento economico dell'invenzione, che è tutelato invece dall'art. 41 della Costituzione, non considerato dall'ordinanza di remissione. E comunque, ove pure la decadenza dal brevetto incidesse sull'attività lavorativa del brevettante, la preclusione della continuazione di questa attività derivante dalla decadenza -correlandosi al mancato pagamento della tassa annuale, e quindi caratterizzandosi in termini sanzionatori - non può di per se' ledere l'art. 35 della Costituzione”.

## [F] CADUCIDADE POR FALTA DE MANUTENÇÃO DE PROCURADOR

Entre as exceções à regra do tratamento nacional da Convenção de Paris, consta o poder, que têm os estados membros daquele Tratado, de exigir que os titulares não domiciliados de direitos de propriedade industrial mantenham procurador no país<sup>299</sup>.

Na lei interna, esse poder é manifestado pelo art. 217<sup>300</sup>. O dever do titular não domiciliado no país de manter procurador é permanente, e abrange inclusive o período posterior à concessão da patente. A falta de cumprimento – todo o tempo - dessa obrigação leva à extinção da patente, por força do art. 78, V.

Em dispositivo separado, o art. 216, é também regulada a hipótese em que as partes, domiciliadas ou não, de um processo administrativo no INPI sejam representadas por procuradores, quando não atuando em interesse próprio. Neste caso, a falta de apresentação da procuração pode levar ao arquivamento do pedido, inclusive, conforme o caso, o arquivamento *definitivo*<sup>301</sup>.

Note-se que não trata de dispositivo de cunho paternalístico ou corporativista (em prol da OAB ou dos Agentes da Propriedade Industrial), mas da *mens legis* em facilitar a cientificação do interessado e do exercício do direito de defesa.

### *Precedente Judicial*

“Por outro lado, consoante verificado junto ao INPI, em 12.07.11, a patente de invenção do modelo de utilidade sub judice foi extinta a teor do artigo 78, IV da LPI. Desprovida da titularidade da patente, falece à em-

299 Da CUP: Art. 2º (2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial. Art. 2º (3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

300 Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citação

301 Art. 216 (...) sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

bargante interesse processual, para compelir a embargada à abstenção de produzir e comercializar os produtos semelhantes ao seu modelo de utilidade. (...) No entanto, considerando que, na época dos fatos, a embargante detinha a titularidade da patente de invenção, fica mantida a reparação dos danos, consubstanciados na contrafação dos ventiladores patenteados” TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Paulo Eduardo Razuk, ED em AC 9113846-03.2004.8.26.0000/50000, J. 14.02.2012.

## [G] DOMÍNIO PÚBLICO

A lei em comento só fala uma vez em domínio público, e é neste artigo dedicado à extinção do direito exclusivo.

Na verdade a tecnologia ingressa no domínio público em várias hipóteses:

No momento em que o conhecimento entra no estado da técnica (Art. 11 § 1º) sem ter sido, a tal instante, objeto de pedido ou de patente<sup>302</sup>;

No momento em que o pedido de patente tem interrompido definitivamente seu processamento, sem que seja objeto da restauração prevista no art. 87 ou outra medida da mesma natureza; e

Quando a patente expira, tem declarada sua nulidade ou inexistência, em todas as hipóteses legais, especialmente as citadas neste art. 78.

Na verdade, no sistema constitucional brasileiro, e de outros países, o domínio público seria o estado jurídico *natural* para os conhecimentos tecnológicos; e o exercício dos direitos de patentes é uma exceção a essa regra geral. Assim, essas três hipóteses são exceções à regra geral de que o conhecimento técnico é de livre utilização.

O domínio público, assim, só é evitado: a) pelo *segredo* do conhecimento técnico (ou seja, que o conhecimento não tenha entrado no estado da técnica descrito pelo Art. 11 § 1º) ou que, b) tendo o conhecimento técnico já entrado no estado da técnica, ele seja objeto de pedido em curso, ou patente concedida e em vigor.

Duas observações se fazem necessárias neste ponto. Num sistema de novidade absoluta, como o do art. 11, o estado da técnica é apurado em escala universal; mas o domínio público ocorre – ou não – em cada sistema jurídico.

---

302 Com as exceções previstas no próprio Art. 11 § 1º, por exemplo, o período de graça.

Assim, o pedido de patente em curso no Brasil não obstará a entrada da tecnologia no domínio público argentino; e vice versa.

A segunda observação é que os eventos listados logo acima, como causas possíveis do ingresso de um conhecimento em domínio público, se são necessárias, podem não ser suficientes. Como já notamos acima, uma patente dependente que expire por falta de pagamento de anuidade não lançará em domínio público toda a tecnologia descrita, mas só aquela que transcende a dependência; a patente dominante, enquanto estiver vigente, obstará ao domínio público de tudo que estiver em seu escopo.

Assim, o domínio público obviamente não ocorre somente após a extinção da patente, ainda que esta seja uma das causas que levam uma tecnologia a se tornar de livre acesso ao público. Todos os conhecimentos tecnológicos que, ao momento em que entram no estado da técnica (como definida no Art. 11 § 1º), não sejam objeto de pedido de patente em curso, nem de patente, entram no domínio público antes, ou a despeito, do requerimento ou do privilégio.

Por esse motivo, reiteramos neste art. 78 que a ocorrência das hipóteses dos incisos I a V leva a tecnologia a ingressar no domínio público, *se lá já não se achasse por outras razões*. Além disso, vale repetir que uma tecnologia pode ingressar no domínio público mesmo se não houve pedido ou patente.

## ***Precedentes Judiciais***

“Deve-se ponderar, ainda, que a concorrência estabelecida no mercado com a queda da proteção patentária é benéfica à sociedade, na medida em que estimula os fabricantes a oferecer produtos de melhor qualidade e a menores custos” TRF-1, 5ª Turma, Des. Fagundes de Deus, AI 0008840-82.2010.4.01.0000/DF (0034596-49.2008.4.01.3400), 20 de outubro de 2010.

“Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domínio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de validade até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, AC 2003.51.01.500548-2, DJ 10.04.2008.

“Assistiria ao apelante o direito de ter o prazo de vigência de sua patente de invenção prorrogado, tendo em vista que esta ainda se encontrava em vigor quando da entrada em vigência da LPI. Contudo, o prazo originalmente

deferido ao privilégio já havia escoado por completo antes mesmo da interposição da ação, não sendo mais possível reverter tal circunstância decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2003.51.01.512296-6, DJ 03.09.2007.

“A titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 11/10/2004, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto já se encontrava em domínio público, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se despida de objeto” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.534005-6, DJ 03.09.2007.

“Ademais, verifica-se que o requerimento administrativo para extensão do prazo (petição nº 011227) foi protocolizado em 12/04/1999 (fls. 127 e 130), quando já decorrido o prazo de validade da patente, que era até 10/04/1999, e, portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Guilherme Calmon, AMS 2001.02.01.001333-7, DJ 22.08.2007.

“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado” TRF-2, 2ª Turma Especializada,, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, DJ 11.12.2007.

“já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o magistério de Pontes de Miranda” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena, 2005.51.01.507620-5, DJ 10.04.2008.

“Ocorre que, para que possa se discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela juridicamente impossível prolongar a vigência de algo que não vige mais” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2006.51.01.500067-9, DJ 05.05.2009.

Interessante precedente que destaca (i) o prazo decadencial da contagem do prazo da patente; e (ii) a necessidade de haver decisão cautelar suspendendo o ato administrativo – no tocante ao cômputo do termo – para que se possa permanecer litigando (ao menos se o litígio for inaugurado pelo titular). Caso contrário, ocorrerá o domínio público intercorrente. Em todo caso a *fattispecie* do domínio público é impassível de reingresso ao domínio privado.

“De outro lado, considerando que a ação foi proposta somente em 07 de outubro de 2004, bem depois do prazo acima assinalado, e não tendo a parte conseguido nenhum provimento jurisdicional de modo a evitar que a matéria da patente caísse em domínio público no prazo concedido

pelo INPI (2003), nego provimento ao Apelo, confirmando o resultado da sentença” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 2004.51.01.528976-2, DJ 10.07.2009.

“Contudo, *in casu*, verifico que na data da propositura da ação (em 21/10/99) duas das patentes já se encontravam extintas, PI 8403987 e 8404042, (com datas de vigência até 09/08/99 e 13/08/99), e duas outras, PI 8406635 e PI 8500629, acabaram caducando (em 20/12/99 e 12/02/200) antes da data da liminar (em 13/04/2000), que antecipou os efeitos da tutela (fls. 520), hipóteses que se configuram em queda automática em domínio público do conhecimento relativo a tais patentes, sem nenhuma possibilidade de reivindicação de novo prazo, por conta da extinção definitiva e irreversível de tais títulos” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 1999.51.01.024120-0, DJ 10.07.2009.

“3. A prorrogação do prazo de vigência teria de ser decretada ou pelo órgão administrativo ou pelo Poder Judiciário, mas sempre a pedido expresso do interessado e sempre antes da expiração do prazo de vigência da patente, jamais automaticamente. 4. Na forma do art. 78, parágrafo único da LPI – vigente na data da expiração da patente –, “extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público”, vale dizer, pode ser explorado livremente, por quem quer que seja. 5. Ao entrar no domínio público, deixa, pois, automaticamente, de existir o monopólio de uso e exploração do objeto da patente, excepcionada a hipótese de ser pedida a restauração da patente, no prazo de três meses, conforme previsto no art. 87. Ultrapassados esses três meses, é inviável a restauração da patente. 6. Vigorando a patente do autor até 20/06/1999 e tendo sido proposta a ação somente em 26/11/2001, já havia expirado, há mais de dois anos, seu prazo de vigência, o que inviabiliza sua pretensão” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz AC 2001.51.01.538273-6, DJ 28.10.2005.

“A ação somente foi proposta no último dia de vigência da patente, quando de há muito esgotado o prazo do direito de ação. Ademais, não houve concessão de antecipação da tutela para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, razão pela qual caiu a mesma em domínio público no dia seguinte da propositura da ação, não persistindo o direito de obter a prorrogação pleiteada” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2008.51.01.817159-7, DJ 18.10.2010.

*Mutatis mutandi*: Os efeitos do Domínio Público – a posse de qualquer um do povo (copropriedade em bens comuns, art. 99, I, do Código Civil):

“Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e

legitimado para propor ação impugnando a desafetação de bem, do uso comum para o patrimônio dominial do município. Validade todavia, da desafetação, no caso concreto. Possibilidade em tese, de ação possessória de particular contra particular, relativamente a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória” TJRS, 1ª Câmara Cível, Des. Athos Gusmão Carneiro, AC 586000267, J. 10.03.1987.

## Art. 79 Limites à Renúncia

### *DIREITO ANTERIOR*

Não havia.

### *[A] DIREITOS DE TERCEIROS*

Como já se viu no art. 78, II, a renúncia ao direito patrimonial de patentes é um poder conferido ao titular, que dá origem à extinção do privilégio. A renúncia a que se refere este art. 79, é a mesma manifestação de vontade, que tem como objeto cessação da titularidade do direito exclusivo.

Há que se notar, porém, a diferença de redação entre o art. 78, II e este art. 79. No dispositivo anterior, podia ler-se que a renúncia, se manifestada, não afetaria o direito preexistente de terceiros; neste segundo artigo, torna-se claro que não é lícita a renúncia, se prejudicar direito de terceiros. Assim, no contraponto dos dois textos, cabe somente a segunda interpretação, a de que não haverá validade na renúncia que prejudicar tais direitos.

Douglas Gabriel Domingues<sup>303</sup> lê neste art. 79 uma outorga ao INPI do poder de aceitar ou recusar a renúncia, assim como para avaliar o prejuízo a terceiros. Não parece ser esse o caso, já que o texto legal não confere à Autarquia qualquer competência específica quanto à renúncia, nem prescreve que a eficácia do ato dependerá de ato administrativo específico.

Como já indicamos, a manifestação de vontade independe de acolhimento, e não é nem especificamente voltada à autarquia. As condições de validade do renúncia serão apreciadas como a de qualquer outro ato jurídico, em sede judicial.

Quais os efeitos perante terceiros que impossibilitariam a renúncia? Em primeiro lugar o que se resguarda é a situação jurídica desses terceiros; o simples

---

303 Op. Cit., p. 266.

interesse econômico, não configurado como interesse juridicamente protegido, não invalidaria a renúncia.

Assim, se um pretendente a uma licença compulsória exerce seu direito de pedi-la, a pretensão remonta ao momento do pedido, data quanto à qual se examinarão os pressupostos de seu reconhecimento. A renúncia posterior do titular não seria oponível ao requerente, e – como já indicado – não cabe arguir que a renúncia traria o acesso pretendido ao uso da tecnologia, pois (à luz do Art. 74. § 2º) a licença soma a faculdade do uso com o poder de excluir terceiros<sup>304</sup>.

Em segundo lugar, o prejuízo que impede a renúncia deve guardar alguma relevância em face do interesse do titular em desfazer-se dos direitos de patente. Sem dúvida, o direito potestativo de renunciar não carece de motivação para ser exercido, mas, como já notamos, o resguardo do interesse de terceiros surge, no art. 79, como uma limitação a esse poder<sup>305</sup>; assim, não parece razoável impedir-se a renúncia além daquilo que seja proporcionalmente necessário para assegurar o interesse legítimo do terceiro.

Há uma hipótese interesse e contundente a justificar a prudência do legislador. Imagine-se a hipótese de um usurpador tecnológico que, tendo acesso à invenção alheia é mais céleres e deposita o pedido. Sabendo que sofreria uma ação de adjudicação (do pedido ou da patente concedida) resolve renunciar para, novamente, prejudicar o inventor (verdadeiro titular). Tal *ratio* seria a vedação do tipo.

Outro caso pertinente à lógica do artigo seria quando o credor goza do penhor industrial ou da penhora sobre a patente como garantia à sua percepção. Também aqui não cabe a renúncia (se aproximaria da fraude a credores de que trata o art. 158 do Código Civil).

304 Art. 74. § 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

305 Veja-se o paralelo do Art. 1.813.do Código civil, que garante aos credores prejudicados com a renúncia do herdeiro o poder de aceitar as vantagens financeiras renunciadas até o limite de seu crédito.

## Art. 80 Caducidade por Abuso ou Falta de uso

**Art. 80.** Caducará a patente [a], de ofício [b] ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse [c], se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória [d], esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso [e], salvo motivos justificáveis [f]

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração [g].

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente [h].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art. 49. Salvo motivo de força maior comprovado, caducará o privilégio, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:

a) não tenha sido iniciada a sua exploração no País, de modo efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licença para sua exploração, sempre contados da data da expedição da patente;

b) a sua exploração for interrompida por mais de dois anos consecutivos.

Parágrafo único. Ao titular do privilégio notificado de acordo com o artigo 53, caberá provar não terem ocorrido as hipóteses previstas neste artigo ou a existência de motivo de força maior. (...)

Art. 52. Considera-se uso efetivo a exploração comprovada, contínua e regular da invenção em escala industrial, seja através de produção pelo titular da patente, seja por produção através de concessão de licenças de exploração a terceiros, observado o disposto no § 3º do artigo 33.

Art. 54. Do despacho que declarar ou denegar a caducidade da patente por falta de uso efetivo, caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

Parágrafo único. A patente cairá em domínio público quando o ato que declarou a caducidade ficar irrecorrido ou for mantido em grau de recurso.

## DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE

### CUP

Art. 5o (3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

### TRIPs

Art. 32 - Nulidade/Caducidade

Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente.

## CADUCIDADE POR ABUSO OU FALTA DE USO

Os artigos 80 a 83 cuidam da hipótese de caducidade da patente por razão de abuso no exercício do direito ou falta de uso. Note-se que existem outras causas de caducidade previstas na lei: as do art. 78, IV e V. Todas elas levam à expiração da patente (*rectius*, do direito de exclusividade), independentemente da expiração do seu prazo regular.

A regra limitativa do art. 5º (3) da CUP, que sujeita a caducidade à concessão prévia de licença compulsória (e seu insucesso para corrigir o abuso ou

falta de uso) refere-se apenas a essas duas hipóteses. Aliás, conforme explanado, a impositiva antecedência da – *raras vezes vista* – licença compulsória praticamente torna o instituto da caducidade (para patentes) um exemplo curioso para o mundo acadêmico.

Até a publicação do Decreto 635, de 21 de agosto de 1992, que pôs em vigor os artigos 1 a 12 da versão de Estocolmo (da CUP), eram frequentes os pedidos e outorgas de caducidade de patentes, não obstante a oferta simultânea de licenças compulsórias. O Brasil permanecera na versão de Haia, facultando assim a concessão da caducidade *direta* por abuso ou falta de uso.

Depois de 1992, não obstante não ter havido alteração da lei interna até 1996, a caducidade deve ser precedida de licença compulsória, destinada a remediar o abuso ou a falta de uso da patente. O intuito, e resultado, desta exigência é minorar ou extinguir os casos de caducidade. Não há Precedentes Judiciais ou administrativos brasileiros de caducidade desde então, e poucas perspectivas de ocorrência do fenômeno, razão pela qual se mantem breves as notas aos art. 80 a 83.

No entanto é merecedor de ponderação se tal opção regulatória (do legislador pátrio e do tratado administrado pela OMPI – a CUP) se amolda ao século XXI, bem como se é necessária tanta cautela para com titulares de bens de produção que não adimplem a cláusula constitucional da função social da propriedade.

Um agente econômico concorrente pode estar aguardando por anos até que aquela exclusividade pereça, sem que o próprio titular satisfaça o mercado relevante. Não se consegue vislumbrar a razão de tutelar (com paternalismos) o inerte contra o interesse latente.

### ***Precedente Judicial no Código anterior***

“Patente. Caducidade do privilegio. Uso e desuso. Convenção de Paris, art. 5. CPI artigos 33 e 49. Lei 5.772/71. I- “Uma patente em desuso é um entrave ao desenvolvimento econômico e um prejuízo para outros interessados em sua exploração e, em consequência, para a coletividade, que deixa de consumir o bem a ser produzido”. II, A caducidade de privilegio- modalidade de extinção do mesmo, art. 48, letra “c” - se aperfeiçoa (art. 49, letra “a”) na sua exploração (art. 49, letra “b”) e cai em domínio publico- art. 54, paragrafo único, todos do CPI. III- Apelação desprovi-

da. Sentença confirmada". TFR, 5ª Turma, Ministro Pedro Acioli, AC 0058205, DJ. 14.03.1985.

### [A] CADUCARÁ A PATENTE

A hipótese do art. 80 é de extinção da patente (ou melhor, do direito de exclusividade que advém da titularidade). Veja-se o que se comenta ao art. 78 e às demais causas de extinção do privilégio.

### [B] DE OFÍCIO

A primeira hipótese de caducidade é a resultante de procedimento instaurado de ofício pelo Estado. Atento para a concessão prévia da licença compulsória, e acompanhando seus efeitos, o INPI pode dar partida ao procedimento administrativa de caducidade, exigir a prova de uso, oferecer ao titular o direito de defesa e, ao fim, extinguir, ou preservar a patente.

É preciso atentar que o legislador deu solução mais restritiva ao tratar das marcas no art. 143, eis que em feitos administrativos versando sobre signos distintivos não se prescreveu, literalmente, o dever-poder da Administração promover *ex officio* pretensão de caducidade registral. Talvez a disparidade de tratamento tenha a ver com o impacto substancial aos interesses públicos primários (sociais e coletivos) advindos do uso anormal da patente, enquanto no tocante aos signos distintivos as potenciais lesões pela inércia sejam menos contundentes.

Não se verifica aqui uma alocação de discricionariedade ao INPI na instauração da caducidade; passado o biênio legal, sem os resultados das licenças compulsórias, há o poder-dever da autarquia de iniciar o inquérito e prosseguir na expiração do privilégio, se esse for o caso.

É preciso atentar que as relativamente baratas anuidades do INPI podem não ser estímulo para que o titular malicioso abdique de um poder de excluir que, ele mesmo não está a destinar utência. O ganho relativo adquirido com o empecilho aos demais concorrentes pode ser suficiente para o dono da patente permanecer nesta cômoda situação, em detrimento da sociedade.

A lei determina que a caducidade siga o rito administrativo, na forma desses arts. 80 a 83. Não se faculta a apreciação judicial e concessão de caducidade

direta sem o prévio rito administrativo, até mesmo pelo respeito ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, da CRFB).

Entretanto, essa salvaguarda do prévio processo administrativo não garantirá um *habeas corpus* se a conduta do titular-inerte for qualificada no tipo do art. 2º, I, da Lei dos Crimes Contra a Economia Popular (Lei 1.521/51).

### ***Precedente judicial***

“Passo a analisar a caducidade do direito do autor de explorar a patente. A caducidade, que extingue a patente e faz com que seu objeto caia em domínio público, não se dá de modo automático, tão-só pelo decurso do tempo de inatividade, ou por declaração judicial. Para verificação da caducidade de uma patente deve-se observar o processo administrativo regulado no art. 80 da Lei nº 9.279/96, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Não há notícia nos autos que a ré tenha se valido deste procedimento próprio e específico para ter a patente em comento declarada caduca. Desta feita, não pode o Judiciário declarar a decadência do direito de exploração da patente por caducidade, pois não é matéria de sua competência, se há órgão e procedimentos próprios para tal” TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Manoel Pereira Calças, AC 0168001-56.2011.8.26.0100, J. 26.06.2012.

### **[C] OU A REQUERIMENTO DE QUALQUER**

#### **PESSOA COM LEGÍTIMO INTERESSE**

A segunda hipótese de início do processo administrativo é a instauração mediante requerimento de terceiros, inclusive outros entes de direito público. Não se imagine que o “legítimo interesse” seja, neste passo, uma exigência diversa da que se impõe a quem solicita a declaração de nulidade da patente (vide comentários ao art. 51), ou seja, qualquer sujeito de direito.

Com efeito, se é fato que pretendente a licenciado compulsório tem de demonstrar sua capacidade de exercer a patente, qualquer um do povo, a cujo interesse não se prove maculado pela má-fé ou outra ilicitude, tem poderes para solicitar o perecimento da patente que é nula, ou, no caso, não cumpre a função social da propriedade sobre tal bem de produção. E os precedentes que admitem a legitimidade de todos à declaração de nulidade têm aplicação também neste caso.

## [D] DOIS ANOS

Contemple-se a hipótese que tenha sido concedida uma licença compulsória para sanar abuso ou falta de uso, nos termos do art. 68; passam-se dois anos da concessão. Entretanto a medida profilática não foi suficiente para solucionar o abuso ou falta de uso que persistem. Com o decurso do prazo, e a persistência da disfunção, surge o fundamento do remédio “mais severo” da caducidade.

Note-se que o prazo de dois anos, contados da concessão da *primeira* licença compulsória para o mesmo abuso ou falta de uso, é o termo inicial em que o procedimento de ofício ou mediante requerimento é possível. Se o procedimento for então iniciado, a caducidade remontará à data da instauração; assim, o primeiro momento em que a caducidade se tornaria eficaz é a data subsequente ao fim do biênio.

Entretanto é merecedor de críticas tal dispositivo pois, estando-se diante da hipótese de conduta que atraia o tipo do art. 68, §1º, (desuso ou utência insuficiente), (i) após o longo backlog do INPI para a concessão, (ii) seguidos de três anos de espera, (iii) somando outros dois anos após a emissão da licença compulsória (que é antecedida de processo administrativo e, provavelmente, judicial), provavelmente o interesse público já foi sepultado e a patente extinta. Prazos tão longos são incompatíveis com a celeridade e agilidade mercantil do século XXI. Se até mesmo os prazos da usucapião foram drasticamente reduzidos no Código Civil de 2002 (cuja elaboração é dos idos dos anos setenta do século XX), qual a razão de manter à lógica *lenta e arrastada* dos prazos idealizados no século XIX, na redação da CUP? Tudo em benefício do proprietário desidioso!

## [E] PREVENIR OU SANAR O ABUSO OU DESUSO

A licença compulsória a que se refere este art. 80 não é somente a destinada a suprir a falta ou insuficiência de uso; todas as modalidades de licenças previstas no art. 68 (inclusive de abuso do direito e de abuso de poder econômico), quando não resultam em sucesso no biênio legal, podem e devem dar ensejo à caducidade.

Assim, as causas da caducidade serão exatamente as causas da licença compulsória do art. 68, qualificadas pelo biênio e pela incapacidade de remediar o abuso ou falta de uso.

O objeto do procedimento administrativo é confirmar que aquele abuso ou falta de uso - antes apurados na forma do art. 68 - não foram curados, *apesar* da licença compulsória. Se o abuso ou falta de uso consequente não eram aqueles antes apurados, e para os quais se emitiu a licença compulsória, então a caducidade não procede.

Esta acessoriedade do instrumento de caducidade perante o da licença obrigatória faz com que as causas que eximem o licenciado compulsório de cumprir seus deveres se reflitam no procedimento do art. 80. Assim, por exemplo, se o licenciado compulsório interrompeu a exploração pelo período previsto no art. 74, o biênio do art. 80 sofrerá prorrogação paralela<sup>306</sup>.

### **[F] SALVO MOTIVOS JUSTIFICÁVEIS**

A noção de motivos justificáveis deverá ser uniforme com o art. 69. Tudo aquilo que preveniria a licença compulsória justificará a não concessão da caducidade; a isso se acresce as justificativas peculiares ao licenciado compulsório, por exemplo, as mencionadas no art. 74. O mais importante deste excerto do tipo é ressaltar o denso ônus probatório que o titular inerte deverá demonstrar cabalmente.

### **[G] A PATENTE CADUCARÁ**

Se, à data de instauração do procedimento de ofício ou do requerimento, não tiver iniciada a exploração (e entenda-se, a exploração real e suficiente, não aquela meramente decorativa para maquilar a inércia) a patente (o direito de propriedade expresso na cártula) será declarada extinta. Tal preceito se volta exclusivamente à hipótese de licença por falta ou insuficiência de exploração.

Não obstante a aparência peremptória, a regra sofre da aplicação da cláusula anterior, “salvo motivos justificáveis”.

---

<sup>306</sup> Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

## H] CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO

Caso o procedimento tenha se iniciado mediante requerimento, a desistência do requerente não importará e cessação do feito: o INPI *deverá* prosseguir até apurar a existência, ou inexistência, de causa para a caducidade. Aqui se denota ser de interesse público qualificado pela indisponibilidade (muito se aproximando a determinadas representações junto ao CADE). O verbo “poderá”, neste contexto, não confere poderes discricionários à autarquia. A menção legal é importante para evitar que escusos acordos entre as partes (requerente e titular) venham a obstar a permanência da conduta maléfica socialmente.

# Art. 81 Intimação para Manifestação do Titular

## *DIREITO ANTERIOR*

### CPI 1971

Art. 49, § único: “Ao titular do privilégio notificado de acôrdo com o artigo 53, caberá provar não terem ocorrido as hipóteses previstas neste artigo ou a existência de motivo de fôrça maior”.

## *[A] DEFESA DO TITULAR*

A defesa do titular será feita no prazo geral da Lei 9.279/96, cabendo-lhe apresentar as provas de que a falta de uso foi remediada. Apesar da aplicação do prazo legal comum, novamente é merecedor de crítica a extensão de tamanho prazo numa *fattispecie* que engendra tantos danos sociais

No caso de licenças compulsórias, que não a por falta de uso, a lei se omite quanto ao ônus da prova, aplicando-se assim as regras gerais de direito.

Por óbvio que provas testemunhais devem, em geral, ser recusadas nesta hipótese, dando prestígio às provas documentais (quiza pericial), preferencialmente notas fiscais que discriminem *detalhadamente* o objeto da venda.

Pelas diversas obrigações contábeis advindas da legislação tributária, dificilmente o verdadeiro utente terá dificuldades em comprovar o elemento impeditivo da caducidade (seja por si, diretamente, ou por terceiros via licenças).



## Art. 82 Prazo para Decisão do INPI

### *DIREITO ANTERIOR*

#### **CPI 1971**

Art. 53. A decisão sobre a caducidade por falta de uso efetivo será proferida após decorrido o prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular do privilégio.

### **[A] PRAZO DA DECISÃO DO INPI**

Segundo o art. 82, a decisão do INPI será proferida dentro de sessenta dias do fim do prazo de defesa do titular. O cumprimento tempestivo da regra, já pela implausibilidade da ocorrência de um procedimento de caducidade, mereceria o qualificativo *mirabile visu*.



## Art. 83 Efeitos da Decisão de Caducidade

### DIREITO ANTERIOR

Não havia.

### [A] QUANDO A CADUCIDADE OCORRE

Declarada a existência dos pressupostos da caducidade após o procedimento administrativo previsto nos art. 80 a 83, a patente se extingue, retroagindo o pericimimento à data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo. Entretanto o efeito não é *ex tunc* no sentido de retroagir à data da concessão da patente. Portanto, mesmo em desuso, quem tiver sido processado arguindo-se a infração da titularidade naquele hiato (por exemplo) de tempo do art. 68, §5º (três anos após a concessão), poderá ser condenado favorecendo o agente econômico que jamais cumpriu a função social da patente.

Logo, mesmo que estivesse comprovado o desuso *ab initio* do escopo tecnológico da patente, o efeito da caducidade é *ex nunc* contado do fato gerador incidental (requerimento/publicação do processo administrativo *ex officio*).



## Capítulo XII Da Retribuição Anual

### Art. 84 Retribuição

**Art. 84.** O depositante do pedido e o titular da patente [a] estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual [b], a partir do início do terceiro ano da data do depósito [c]

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI [d].

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual [e], podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional [f].

#### *DIREITO ANTERIOR*

CPI 1971

Das Anuidades

Art. 25. O pagamento das anuidades do privilégio deverá ser feito a partir do início do terceiro ano da data do depósito, comprovado cada pagamento dentro dos primeiros cento e oitenta dias do respectivo período anual.

## ATO NORMATIVO DO INPI

PRESIDÊNCIA – 15/10/ 2013

RESOLUÇÃO – Nº 113/2013

Assunto: Normatiza os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais de que trata o artigo 84, bem como o da restauração prevista no artigo 87, todos da Lei nº 9.279/96.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e o DIRETOR DE PATENTES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 84 a 87 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI),

RESOLVEM:

Art. 1º - Esta resolução normatiza os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais de que trata o artigo 84, bem como o da restauração prevista no artigo 87, todos da Lei nº 9.279/96.

### DA RETRIBUIÇÃO ANUAL E DO PAGAMENTO

Art. 2º - A partir do início do 3º ano, contado do depósito da patente, e independentemente de notificação por parte do INPI, é devido o pagamento de retribuição anual por seu titular, conforme disposto no artigo 84 da LPI.

Art. 3º - O pagamento antecipado das retribuições anuais vincendas de patentes poderá ser realizado a qualquer tempo, desde que de uma só vez e para todas as anuidades futuras.

§ 1º - A antecipação de pagamento não se aplica às patentes que estejam em oferta de licença ou gozando daquela redução de retribuição anual prevista no artigo 66 da LPI.

§ 2º - Não se aplica a hipótese de antecipação prevista no caput aos pedidos de patente.

§ 3º - O pagamento parcial das retribuições anuais vincendas será considerado como não efetuado e caberá restituição de taxa.

Art. 4º - O certificado de adição está sujeito ao pagamento de retribuição anual a partir do período subsequente àquele referente ao pedido de patente ou à patente principal.

Art. 5º - O pagamento das retribuições anuais, inclusive aquele referido no art. 4º, deverá ser efetuado no valor fixado na Tabela de Retribuições do INPI em vigor na data do pagamento.

Art. 6º - O pagamento das retribuições anuais deverá ser feito mediante Guia de Recolhimento da União-Cobrança (GRU-Cobrança) ou ordem bancária, quando se tratar de órgão ou entidade do Poder Público.

Parágrafo Único - A Guia de Recolhimento da União-Cobrança (GRU-Cobrança) pode ser extraída no sítio do INPI na internet.

Art. 7º - Caso o pagamento da retribuição anual seja feito a menor, o INPI formulará exigência para a sua complementação, a qual deverá ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação da exigência.

Parágrafo Único - O cumprimento da exigência deverá ser apresentado por meio de formulário específico e instruído com os comprovantes dos pagamentos dos valores relativos ao cumprimento da exigência e à complementação do valor da retribuição anual, no valor da retribuição adicional de que trata o artigo 84, § 2º, da LPI.

#### DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

Art. 8º - Fica dispensada a apresentação de petição junto ao INPI para fins de comprovação do pagamento das retribuições anuais.

Art. 9º - O pagamento da retribuição anual em desacordo com o disposto nesta resolução será considerado como não efetuado.

#### DO ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE PATENTE E DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 10 - A falta de pagamento ou da devida complementação da retribuição anual nos prazos fixados no artigo 84, § 2º da Lei 9.279/96, implicará no arquivamento do pedido de patente e a extinção da patente, nos termos do artigo 86 da LPI.

Art. 11 - Publicado o arquivamento do pedido de patente ou a extinção da patente, com base no artigo 86 da LPI, o depositante ou titular poderá requerer a sua restauração, no prazo de 03 (três) meses, nos termos do artigo 87 da LPI.

Art 12 - A falta da restauração do pedido de patente e da patente acarretará na manutenção dos atos de arquivamento ou extinção, encerrando-se a instância administrativa, nos termos e para os fins do artigo 86 da LPI.

Art 13 - Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da LPI. [Vide os Precedentes Judiciais quanto a esse dispositivo, logo abaixo]

#### DA RESTAURAÇÃO

Art 13 - O prazo para restauração será de 3 (três) meses, contados da data do arquivamento do pedido de patente ou da extinção da patente.

Art 14 - A restauração deverá ser requerida por meio de formulário específico, instruído com o comprovante do pagamento do valor relativo à restauração e à retribuição anual, ou da sua complementação devida, no valor da retribuição adicional de que trata o artigo 84, § 2º, da LPI.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - As disposições desta resolução se aplicam, no que couber, aos certificados de adição.

Art. 17 - Fica revogada a resolução n° 66 de 18 de março de 2013.

Art. 18 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (...).”

### RETRIBUIÇÃO ANUAL

Os serviços dos escritórios de propriedade industrial, como regra geral, são retribuídos por pagamentos específicos de seus usuários<sup>307</sup>. Vide o art. 228 da Lei. Os artigos em comento, porém, tratam de um pagamento específico, periódico, e que não está necessariamente vinculado a uma prestação positiva por parte da autarquia.

Se se fosse comparar (seja pelo valor simbólico perto do bem jurídico garantido) tal ônus com outros encargos do direito privado, poder-se-ia estabelecer um paralelo com a taxa condominial, inclusive pela sua natureza *propter rem*. Assim, o cessionário e até o licenciado da titularidade poderão ser instados a pagar, ainda que não tivessem liame com a titularidade à data do vencimento do preço.

---

307 “Assim, o elemento diferenciador é a compulsoriedade. Se o serviço é prestado ou posto à disposição do usuário, compulsoriamente, temos taxas. Se o usuário pode escolher ter ou não o serviço prestado ou posto à disposição, haverá preço público. Até certo ponto, é a lei que escolhe entre a cobrança de uma ou outra figura, tornando o serviço compulsório ou não; se há encanamento de gás, e a norma legal exige cobrança dos moradores do local suprido, independentemente do uso, há taxa. Se a lei apenas vincula a cobrança ao uso efetivo, e não obriga ao uso, há preço público. Assim, se há obrigatoriedade dos serviços do INPI, há taxa. Se facultativos os serviços, há preço público, para os quais inexistem as vedações legais e constitucionais em matéria tributária. (...). As retribuições devidas por petições e pedidos, em princípio, são preço público” BARBOSA, Denis Borges. Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984. v. 1. 235p .

Aqui também se revela o generosíssimo tratamento tributário dos bens sujeitos à propriedade intelectual: enquanto o proprietário de um imóvel (quando rural ITR, quando urbano IPTU) e de um automóvel (IPVA), bens de índole civil, lida com tributos diretamente incidentes, o proprietário de uma marca ou de patente (possivelmente com valores de mercado acima de bilhões de reais) não paga *niente* ao Fisco. Nota-se, novamente, que a anuidade não se confunde com um imposto e se aproxima, repita-se, com uma singela taxa condominial. Em momentos de grave ciclo econômico depreciativo, merece reflexão se uma reforma tributária não devesse começar pelo estabelecimento de cobranças sobre propriedades que recaem sobre bens imateriais (que são bens de produção).

O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. A falta de pagamento da retribuição acarretará o arquivamento do pedido (provavelmente sem a realização do exame de mérito) ou a extinção da patente. A lei em vigor não se refere literalmente à extinção automática, como fazia o CPI/71, mas não requer qualquer notificação do INPI ou de terceiro para que isso ocorra. A regra, pois, é a do *dies interpellat pro hominem*. Não paga no dia a retribuição, a patente (certificado de adição ou pedido) faz-se nenhuma sem qualquer ato complementar.

No entanto, o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

Outros direitos de propriedade industrial são sujeitos a ônus comparável, como o pagamento dos decênios de marcas, à luz do art. 133, ou dos quinquênios de desenhos industriais, sob o art. 120.

Assim, cabe, como uma observação de caráter geral, que esse pagamento tem um elemento estritamente remuneratório, correlativo à atividade administrativa<sup>308</sup> (logo, visando o interesse público secundário), mas tem igualmente um efeito indutor ao domínio público, que é o de liberar a tecnologia para o uso

308 “As anuidades e decênios devidos por privilégios e marcas não representam prestação coativa, embora sejam condição para manutenção em vigor da patente ou renovação do registro. Exerce a faculdade de prolongar a existência da marca ou patente quem o quer; apenas, para fazê-lo, paga-se um preço. Para os que defendem a teoria do privilégio ou do registro como o de um contrato entre o Estado e o requerente, torna-se claro, na hipótese, a prestação contratual, o preço enfim” Idem, eadem.

do público. No caso de marcas, o não pagamento do decênio tem o efeito de voltar as marcas desusadas ao *res nullius*, e serem apropriadas por quem as quiser.

Assim, tanto para o fim – digamos –, “fiscal”, quanto para o indutor de comportamento de acordo com a função social dos direitos (parafiscal), a regra legal exige pagamento de retribuição periódica.

No caso das patentes, como já mencionado nas notas ao art. 78, as retribuições tem valor crescente<sup>309</sup>, especificamente para impelir o titular, que não tenha retorno econômico proporcional com seu privilégio, a abandoná-lo ou a ele renunciar, facultando a tecnologia ao domínio público.

À título complementar pode-se criticar o simbólico valor econômico pertinente às anuidades das patentes de invenção. Deveria o Poder Público majorar tais valores e contribuir para que o INPI sempre fosse superavitário, e que despendesse sua mais valia na melhoria da estrutura autárquica. Nada veda uma linha de créditos acessíveis aos pequenos inventores, EIRELIs e pequenas sociedades empresárias que, por ventura, tenham uma titularidade. Entretanto o paternalismo (*rectius*, anuidades tão baixas) com multinacionais (titulares de mais de 90% das patentes concedidas no Brasil) estrangeiras, fazendo com que o Contribuinte arque com a maior parte dos ônus é ilegítima.

## [A] O DEPOSITANTE DO PEDIDO E O TITULAR DA PATENTE

A anuidade é devida a partir do terceiro ano do depósito do pedido de patente ou do certificado de adição, tanto para efeitos da manutenção do pedido, como da patente ou certificado concedido. O não pagamento dessa retribuição leva à perda do pedido ou à extinção da patente ou certificado. Nada obsta, contudo, que o terceiro interessado venha a adimplir a anuidade (vide hipótese do licenciado, mesmo que sem a averbação contratual junto ao INPI) no prestígio dos efeitos que podem incidir sobre sua *posição jurídica*.

---

309 As retribuições em geral são objeto de atos normativos temporários. A tabela de anuidades vigente ao momento em que se fazem as presentes notas consta da Resolução INPI Nº 129/14, de 10/03/2014, encontrada em [http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao\\_129.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_129.pdf). Nela, as anuidades sem desconto variam de R\$ 295,00 a R\$ 2005,00 no prazo ordinário, e R\$ 4.005,00 no extraordinário – a partir do 16º ano.

### **[B] RETRIBUIÇÃO ANUAL**

A exação é devida em períodos regulares, havendo ou não prestação positiva por parte da Autarquia (logo, pode ser equivalido à obrigação *propter rem*). Ainda que os examinadores de patentes tenham se mantido inertes no ano, e nada ocorra à vista do público, a anuidade será devida.

### **[C] A PARTIR DO 24<sup>o</sup> MÊS**

O dever de recolher a anuidade surge a partir do início do terceiro ano (mas não do terceiro aniversário) do depósito de patente ou do certificado de adição.

Quanto às patentes em oferta de licença (vide os art. 64 a 67) as anuidades são diferentes, e mais favoráveis ao titular.

### **[D] PAGAMENTO ANTECIPADO**

Uma vez concedida a patente, é possível antecipar-se todas as anuidades futuras, na forma do ato da Autarquia (mesmo por que tal fato é mais favorável ao credor público), para o que o Código expressa delegação.

### **[E] PAGAMENTO ORDINÁRIO**

A lei prevê que o pagamento ordinariamente se faça nos três meses do período anual.

### **[F] PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO**

Nos seis meses subsequentes, ou seja, do quarto ao décimo mês de cada período anual, o pagamento retardado será feito, com acréscimo. Note-se que esta segunda oportunidade ainda não é a da restauração, prevista no art. 87, mas de um adimplemento moroso.



## Art. 85 Aplicação da Retribuição Anual

### *DIREITO ANTERIOR*

Não havia.

### *[A] PEDIDOS INTERNACIONAIS*

Nos casos (v.g. depósitos de origem PCT) em que o processamento do pedido no Brasil é precedido de fases no exterior, mas que se computam nos prazos nacionais, os pagamentos anuais, devidos sempre após os 24 meses, se farão nos três meses da entrada na fase nacional. Como ocorre, a entrada na fase nacional se dá aos 30 meses do depósito no exterior com efeito de depósito nacional, e assim já será devida a primeira anuidade.

Pelo texto o montante (já) devido deverá ser adimplido de uma só vez.



## Art. 86 Consequência da Falta de Pagamento da Retribuição

### *DIREITO ANTERIOR*

Art. 50. Caducará automaticamente a patente se não fôr comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no prazo 25, ressalvado o caso de restauração, ou quando não fôr observado o disposto no artigo 116.

### *[A] ARQUIVAMENTO OU EXTINÇÃO DA PATENTE*

Salvo a aplicação do art. 87 aos casos das anuidades, o inadimplemento ou pagamento intempestivo (ou seja, fora dos prazos ordinário e extraordinário), leva à caducidade da patente concedida por falta de pagamento da retribuição anual, regulada pelo art. 78, com as anotações que já se leram.

Quanto ao pedido, cujas anuidades restarem insatisfeitas, ocorrerá arquivamento, com cessação do feito administrativo.

Nos dois casos, caberá restauração, desarquivando-se o pedido, e mantendo-se a patente.

A caducidade por falta de pagamento de anuidades será matéria de defesa: quem perde sua patente ou certificado de adição por falta de pagamento, não mais podendo restaurá-lo, não tem poder de interdição nem meios de compensar-se pelo uso da patente já extinta (*dormientibus non succurrit jus*).

Note-se que extinção dos registros de desenhos industriais por falta de pagamento de quinquênio é prevista no art. 119, III, e a restauração (sem a mesma nomenclatura) no § 3º do art. 120.



## Capítulo XIII

### Art. 87 - Da Restauração

Art. 87. O pedido de patente e a patente [a] poderão ser restaurados [b], se o depositante ou o titular assim o requerer [c], dentro de 3 (três) meses [d], contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente [e], mediante pagamento de retribuição específica [f].

#### *DIREITO ANTERIOR*

##### *CPI 1971*

Art. 51. Até o máximo de trinta dias após a data da ocorrência da caducidade por falta da comprovação tempestiva do pagamento da anuidade e, independentemente de qualquer notificação poderá ser requerida a restauração da patente.

#### *DIREITO INTERNACIONAL PERTINENTE*

##### *CUP*

Art. 5o bis (2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducas em virtude de não pagamento de taxas.

#### *ATO ADMINISTRATIVO DO INPI*

Vide o ato administrativo pertinente nas notas ao art. 84-86.

## RESTAURAÇÃO

A noção de restauração do pedido ou da patente (e dos procedimentos de marca, etc.) tinha complexa regulação no Código de 1945, como demonstram os amplos comentários de Gama Cerqueira, e se referia a várias hipóteses além da falta de pagamento de anuidade ou decênio. A legislação de 1971 só previa a restauração no caso de não pagamento de anuidade.

Ocorre que o art. 87 da lei vigente prevê restauração do pedido arquivado ou da patente extinta mediante o pagamento de uma “retribuição específica”, sem a prévia vinculação ao inadimplemento das anuidades. Assim, apesar da localização próxima aos artigos que tratam de anuidades, a restauração pode se dar em outros casos além da falta ou deficiência de tal pagamento. Requerendo-se tempestivamente e pagando a retribuição especial, curam-se certos arquivamentos de pedido e algumas hipóteses de extinção de patente ou certificado de adição.

Evidentemente, não cabe restaurar o que pereceu naturalmente, como a patente que expira a seu termo, ou àquela a que se renunciou. Nem os interesses da sociedade em ter a patente usada na indústria são atendidos pela restauração de uma patente caduca nos termos do art. 80 a 83.

Uma vez arquivado o processo administrativo (pedido) ou a titularidade (patente) há um hiato de 3 meses, em que se suspende qualquer efeito positivo do direito, mas que não há propriamente domínio público. Trata-se de um limbo que, findado o prazo, convola-se em bem público de uso comum (art. 99, I, do Código Civil).

### [A] RESTAURAÇÃO DE PEDIDO E DE PATENTE

O art. 87 permite a *restauração* da patente (de invenção e de modelo de utilidade) ou do certificado de adição, e o *desarquivamento* do pedido de patente ou de certificado, nas condições descritas. O pedido, não tendo sido decidido e feito patente, não será exatamente restaurado, mas prosseguirá como se o arquivamento não lhe tivesse antes obstado o curso.

### **[B] FACULDADE DE RESTAURAR**

Não há restauração automática: o beneficiário deve requerer o benefício, num prazo certo, e deve recolher o valor específico, manifestando dessa forma o exercício de sua faculdade de restaurar. Entretanto, preenchidos os requisitos legais, não é discricionária a decisão do INPI se acata ou não o pleito.

### **[C] REQUERIMENTO**

O simples recolhimento de retribuição especial (o adimplemento) não garante a restauração; a lei exige *requerimento*, ou seja, uma manifestação específica e formal de vontade de recuperar o pedido, a patente ou certificado. Isto se dá, há muito, através de formulário próprio.

### **[D] PRAZO DO PEDIDO DE RESTAURAÇÃO**

O arquivamento do pedido ou extinção da patente ou certificado será publicado; é a publicação na RPI que cumpre o papel de notificação, de cientificação *erga omnes*.

Dessa data se contam três meses durante os quais se pode requerer a restauração, e recolher a retribuição especial para tal propósito. Note-se: não satisfaz o art. 87 o simples recolhimento das anuidades atrasadas (se for essa a causa de arquivamento ou extinção); além dessas, cabe pagamento específico para que a restauração seja admitida.

### **[E] RETRIBUIÇÃO ESPECIAL**

Há a previsão, na tabela de retribuições do INPI, em rubricas distintas, para a restauração de patentes de invenção e de modelo de utilidade, ou certificado de adição, e, de outro lado, para o desarquivamento de pedidos, em valores iguais nos dois casos.

Assim, para se habilitar à restauração no caso de inadimplemento de anuidades, o requerente ou titular deverá comprovar o pagamento do valor relativo à

restauração, somado ao montante da retribuição anual, ou da sua complementação devida, “no valor da retribuição adicional de que trata o artigo 84, § 2º, da LPI”. Ou seja, o pagamento da anuidade se fará no valor extraordinário, e não no ordinário.

Importante frisar que o INPI editou uma polêmica Resolução 113/2013, restringindo a eficácia do art 87. Entre diversas demandas ajuizadas questionando a conduta do INPI, neste sentido, ganhou destaque a solução da Ação Civil Pública de número 0008879-36.2014.4.02.5101, que tramitou perante a 1ª Turma Especializada do TRF-2. Em síntese, o Tribunal entendeu que haveria vilipêndio à hierarquia legal e que, no tocante à colisão, prevalece o contido no art. 87.

### ***Precedentes Judiciais***

“Com o objetivo de regulamentar os procedimentos para a restauração prevista no artigo 87 da Lei nº 9.279-96, a autarquia federal editou a Resolução nº 113, de 15.10.2013, que, em seu artigo 13, determinou que “os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da LPI”. Diante desse contexto, e respeitando o âmbito de cognição sumária do recurso, verifico, por ora, que o ato regulamentar editado pelo INPI extrapolou o disposto em lei, instituindo restrição que não foi prevista pelo legislador ordinário, pois o artigo 87 da Lei nº 9.279-96 não impõe nenhum limite quanto ao número de retribuições anuais em atraso para o deferimento da restauração do registro da patente, exigindo apenas que o respectivo requerimento de restauração seja protocolizado dentro de três meses contados na notificação da extinção da patente, como, de fato, ocorreu no caso concreto tratado no presente recurso” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AI 01080105820144020000, DJ 18.12.2014.

“III - No caso dos autos, verifica-se claramente que os impetrantes, de fato, realizaram o recolhimento da retribuição anual em atraso e da retribuição adicional fora do prazo extraordinário de seis meses subsequentes ao vencimento (§ 2º do artigo 84 da Lei nº 9.279-96), assim como se constata que o requerimento de restauração do “pedido de patente” também foi protocolizado fora do prazo de três meses contados da publicação do despacho de arquivamento (artigo 87 da Lei nº 9.279-96). IV - Conquanto não se possa imputar, a rigor, ao INPI a prática de qualquer ato ilegal ou arbitrário, pois a autarquia federal se restringiu a cumprir os comandos normativos concernentes à matéria, não se pode olvidar que, hodiernamente, a ordem jurídica vigente também privilegia a incidência dos princípios da razoabi-

lidade e da proporcionalidade como vetores interpretativos da legislação, de modo a imprimir uma exegese que se revele mais consentânea com os fins da norma. V - Os impetrantes efetuaram o pagamento da retribuição anual em atraso e da retribuição adicional, bem como da retribuição específica para restauração do “pedido de patente”, apenas cinco dias após o termo final do prazo previsto no artigo 87 da Lei nº 9.279-96; razão por que não se revela razoável e proporcional que os depositantes da patente, ora apelados, tenham o requerimento de restauração indeferido em decorrência da mora por um período exíguo; mormente se se considerar que, a princípio, tal restauração não causa nenhum prejuízo a terceiros e não estariam os apelados impedidos de realizar novo requerimento de patente com o mesmo objeto. VI - O deferimento de tal restauração evitaria a repetição desnecessária de atos já praticados, tanto pelos depositantes, como pela própria autarquia federal, pois essa última teria que realizar um novo exame preliminar de requerimento de patente que está pendente de exame definitivo desde 2004” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 201251010457495, DJ 02.03.2015.

“Primeiramente, verifica-se que a mesma questão encontra-se posta nos autos da ação civil pública ajuizada pelos Agentes de Propriedade Industrial, nº 0008879-36.2014.4.02.5101, ora também em julgamento. O ato administrativo consistente na Resolução 113/2013, do INPI, , assim asseverou: Art. 13 – Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da LPI. Entretanto, a Lei 9.279/96, em seu artigo 87, assim dispõe: Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica. Logo, o referido dispositivo legal prevê a restauração do pedido de patente e da patente, determinando a notificação do seu arquivamento, resguardando a garantia de manutenção do seu privilégio, caso venha a efetuar o pagamento da respectiva retribuição. Desta forma, a resolução em questão contraria a previsão do artigo 87, da LPI, uma vez que o INPI deverá notificar o titular da patente inadimplente, e este poderá, no prazo de três meses, conforme a legislação que rege a matéria, quitar sua dívida, de forma a restaurar o pedido de patente ou patente respectiva” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo César Espírito Santo, AC 201451011830289, DJ 02.03.2015.

“Percebe-se que não há qualquer lacuna normativa que dê ensejo à interpretação restritiva pretendida pelo INPI com relação aos arts. 78, IV, 84, 86, da LPI, no sentido de que o art. 87 seria aplicável apenas quando não houvesse recolhimento de uma única retribuição anual. Consequen-

temente, ao incluir previsão nesse sentido, o art. 13 da Resolução 113/2013 contrariou o disposto no art. 87 da LPI” TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Simone Schreiber, AC 201551015025094, DJ 13.04.2016.

“Tendo em vista que a comprovação do pagamento por parte do apelado foi efetuada em data anterior ao arquivamento do pedido de patente em tela e o arquivamento não constitui decisão fulminante, na medida em que, em tese, ainda seria possível a restauração do pedido de patente, nos termos do art. 87 da LPI, em homenagem ao princípio da economia processual, aplicável por analogia, e também com base no disposto no art. 220 da Lei 9.279/96, que estabelece que o INPI aproveitará os atos das partes, razoável que se conclua que a Autarquia deveria ter aceitado o ato praticado, ou formulado exigência nesse sentido” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 200951018068997, DJ 10.06.2013.

**Capítulo XIV**  
**Da Invenção e do Modelo de Utilidade**  
**Realizado por Empregado ou**  
**Prestador de Serviço**

**Art. 88 Dos Inventos de Serviço**

**Art. 88.** A invenção e o modelo de utilidade [a] pertencem exclusivamente [b] ao empregador [c] quando decorrerem de contrato de trabalho [d] cuja execução ocorra no Brasil [e] e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva [f], ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado[g]

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado [h].

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício [i].

## NORMA CONCOMITANTE

### CLT - Decreto-Lei 5.452/43

Art. 454 - Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica.

Parágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de um ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento

## DIREITO ANTERIOR

### CPI 1971

#### CAPÍTULO XIV

Do Invento Ocorrido na Vigência de Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços

Art. 40. Pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência de contrato expressamente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada.

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado será limitada à remuneração ou ao salário ajustado.

§ 2º Salvo ajuste em contrário, serão considerados feitos durante a vigência do contrato os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, cujas patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo prestador de serviços até um ano depois da extinção do mesmo contrato.

§ 3º Qualquer invento ou aperfeiçoamento decorrente de contrato, na forma deste artigo, será obrigatória e prioritariamente patenteado no Brasil.

§ 4º A circunstância de que o invento ou o aperfeiçoamento resultou de contrato, bem como o nome do inventor, constarão do pedido e da patente.

## ***Doutrina Complementar***

Vide Elaine Ribeiro do Prado, Gestão e Justiça no Trabalho Inovador: Direito do Trabalho na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2011.

Vide Denis Borges Barbosa, Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas, *in* Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2011.

## **UM CAPÍTULO SOBRE APROPRIAÇÃO DAS CRIAÇÕES**

O artigo 6º do CPI/96 regula as consequências patrimoniais e existenciais da *autoria* das criações tecnológicas e ornamentais da propriedade industrial, no caso de inventores *independentes*. O mesmo dispositivo faz com que o autor seja, como regra, o legitimado a pedir patente ou desenho industrial, e a obter tais direitos, como seu titular.

Nestes artigos 88 a 93, a Lei regula as hipóteses em que a legitimidade de pedir e a titularidade dos direitos já *nasce*, ou seja, originariamente, em pessoa que não é o autor do invento ou desenho. Aqui, o autor de invento se acha numa relação com terceiro, que promove a pesquisa e atividade inventiva, nela investe dela espera resultados; a situação já não é de autoria independente e revela a bifurcação entre o liame existencial (autoria) e o patrimonial (titularidade).

Entendamos a hipótese: nos vários sistemas nacionais da propriedade intelectual, a legitimidade de pedir proteção para a criação, ou a própria titularidade desta quando o reconhecimento estatal da criação não é exigido, pertence *originariamente* ao criador singular ou coletivo. Em alguns sistemas, e assim o é na lei autoral brasileira (9.610/98), o titular originário é, como regra, a pessoa natural à qual se imputa a criação.

Tal titularidade é, em muitos casos, suscetível de transferência a terceiros; quando isso ocorre, ela passa a ser uma titularidade *derivada* e não originária. Nasce com o criador, mas pode transferir-se por ato *inter vivos* ou *causa mortis* a outra pessoa que não o criador.

Na Lei 9.279/96, a legitimidade de pedir proteção e o título resultante é *também* deferida, automaticamente e por operação de lei, àqueles que por con-

trato de trabalho retenham os serviços do inventor, pessoa natural, numa prestação laboral subordinada, na forma prevista no art. 88 e seguintes desta Lei.

Assim, no Brasil, a condição de autor do invento e a de titular do direito de pedir patente não são necessariamente biunívocas: o autor pode criar e não adquirir o direito de pedir patente, adquirindo-o originariamente o empregador ou aquela pessoa jurídica que goza de liame com o inventor uma relação estatutária, de estágio, etc.

Com efeito, a lei prevê também legitimidade originária para o pedido e titularidade originária do direito exclusivo para o tomador de serviços, sendo o prestador pessoa natural ou jurídica e em algumas outras hipóteses. Vide o disposto nos art. 88 e seguintes desta Lei.

## OS TRÊS REGIMES

Neste capítulo se preveem três hipóteses claramente distintas de titularidade:

(tipo 1) Art. 88. O invento realizado por provocação e direção do promotor da inovação (empregador ou tomador de serviços<sup>310</sup>). Há previsão contratual do que será desenvolvido, das condições, do prazo, da participação. Na tradição da Propriedade Intelectual, é o que é chamada de *criação de serviço*<sup>311</sup>.

(tipo 2) Art. 90. A inovação se faz sem promoção e direção do empregador ou tomador de serviços. Não há relação entre o trabalho contratado e o que foi desenvolvido. Não há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é *livre* (e sujeita à autonomia privada do sujeito de direito).

310 Vale observar que o uso da expressão “tomador de serviços”, como o de encomendante, não reduz a hipótese de titularidade (ou cotitularidade) dos direitos relativos ao invento a um contrato de serviços; a prestação inovativa pode ser subsequente a um contrato de compra e venda de bens sob encomenda, de fornecimento de materiais, etc. A qualificação pertinente é da prestação inovativa num contrato não paritário.

311 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro; Editora Forense, 2009, p. 292 e 293: “A invenção ocorrida na vigência do contrato de trabalho previsto no art. 88 do novo Código doutrinariamente classifica-se como invenção de serviço ou invenção de estabelecimento. Invenção de serviço é quando o invento resulta de trabalho onde a possibilidade de inventar é prevista, ou o empregado foi contratado especificamente para pesquisar e inventar. Invenção de estabelecimento, se o trabalho de pesquisa da empresa é desenvolvido não por um indivíduo, mas por uma equipe ou grupo, de forma tal que, quando ocorre o invento, sua autoria não pode ser individualizada”.

(tipo 3) Art. 91. Não há relação direta do trabalho contratado com o que foi desenvolvido. Mas há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é *mista*.

## **ATRAÇÃO DO REGIME DESTA**

### **LEI SOBRE A LEGISLAÇÃO DO TRABALHO**

As regras deste capítulo tratam de relações que *também* incluem sujeitos e objetos cobertos pela legislação do trabalho. A CLT desde sua vigência incluiu preceitos relativos à apropriação de inventos pelo empregador, que se ajustavam aos preceitos do Código da Propriedade Industrial de 1945. As modificações posteriores da legislação de propriedade industrial criaram algumas distinções entre o texto da CLT e o das leis de patentes.

Ocorre que a apropriação de inventos e criações ornamentais é matéria singular e englobante, e cobre elementos (i) de trabalho subordinado, (ii) de prestação de serviços não subordinados, (iii) de serviços de pessoa natural e de empresas, (iv) de prestações ainda não subsumíveis nem ao contrato de trabalho nem ao de locação de serviços, e ainda regulam (v) relações estritamente civis, como as da compropriedade entre empregador e empregado, como as resultantes do regime do art. 91.

Assim, há significativos precedentes no sentido de tratar as relações reguladas por este capítulo, ou pelo menos algumas delas, no âmbito das relações privadas, e fora do âmbito da Justiça Trabalhista. E há outros tantos precedentes em sentido contrário.

## ***Precedentes Judiciais***

Interessante precedente advindo da relatoria de uma magistrada que antes de ser Juíza Federal fora Juíza do Trabalho e, também, Juíza de Direito.

“Mesmo se considerada a breve relação laboratícia, as regras relativas à concessão de patentes fruto de pesquisas de empregados é regida pela Lei de Propriedade Industrial, não se tratando a discussão sobre a titularidade do invento de matéria a ser discutida no âmbito da especializada Justiça do Trabalho” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2000.02.01.048903-0, DJ 05.07.2006.

“REMUNERAÇÃO - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - INVENÇÃO OU APERFEIÇOAMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia em torno de invenção ou aperfeiçoamento, que não deixa de ser um trabalho inventivo, por parte do empregado, é determinada pela Lei 5.772/71 e artigo 454 da Consolidação das Leis do Trabalho, este abrangido pela referida lei e não revogado. A competência firma-se em decorrência do contrato de trabalho, sem o qual tal criação não teria ocorrido. Nos artigos 40 e parágrafos, 41 e 42 da Lei 5.772/71 estabelecem-se as hipóteses de ocorrência de invenção e os direitos respectivos, sendo garantido ao obreiro no caso de invento ou aperfeiçoamento realizado, na hipótese de decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, a remuneração que foi fixada, além do direito de propriedade conjuntamente com o empregador, em partes iguais. A remuneração devida ao empregado em virtude dos lucros auferidos com sua criação (invento ou aperfeiçoamento) por parte da empresa, ainda que constitua participação nos lucros tem a característica remuneratória trabalhista, procedente o pleito de integração no salário e reflexos nas demais verbas, não havendo falar em maltrato da Lei 5.772/71, antes pelo contrário, exata aplicação do artigo 42 deste diploma lega” TST, 1ª Turma, J.C. Min. Sebastião Machado Filho, -RRR-1.426/79, DJ 25.11.1988.

“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - INVENÇÃO DO EMPREGADO - CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A fixação da competência da Justiça do Trabalho se faz pela matéria ou natureza do litígio, desde que decorrente da relação de trabalho (art. 114 da CF). Não é porque o Código de Propriedade Industrial trata da invenção, que a matéria seria exclusiva da jurisdição civil (VANTUIL ABDALA), ainda mais quando há capítulo específico nessa lei, cuidando “Do invento ocorrido na vigência do contrato de trabalho”, disso também falando o vetusto art. 454 da CLT. A competência firma-se em decorrência do contrato de trabalho, sem o qual essa criação não teria ocorrido (SEBASTIÃO MACHADO). Recurso de Revista conhecido e acolhido.(...) Em síntese, só porque o reclamante disse que os inventos e aperfeiçoamentos não eram obrigações contratuais do mesmo e, tampouco, inerentes à sua função, as instâncias ordinárias afastaram a competência desta Justiça, vislumbrando que a pretensão do item “c” da inicial dizia respeito a questão de natureza civil e, não, trabalhista. Todavia, o art. 114, caput, da Constituição Federal fixa a competência da Justiça do Trabalho pela matéria, ou seja, pela natureza da controvérsia estabelecida entre trabalhadores e empregadores, sempre que decorrente da relação de trabalho, circunstância esta que, até mesmo, permite ampliar a competência por lei (e.g. empreitada, domésticos, avulsos etc ). Ora, a antiga redação do art. 454 da CLT já atraía a questão para o âmbito desta Justiça Especializada, distinguindo as invenções comuns às

partes contratantes, daquelas só do empregado ou só do empregador, ou seja, neste último caso, quando o contrato de trabalho visava a pesquisa. Sobre o assunto é imprescindível a leitura de artigo doutrinário do Ministro Vantuil Abdala, publicado na Revista SYNTHESIS, Direito do Trabalho Material e Processual, nº 9/89, São Paulo, p.138/142, mormente quando distingue os tipos de invenção ( de serviço, de estabelecimento, livres e ocasionais). Como se disse, o art. 454 da CLT sempre tratou desse tema até que, de forma ampla e específica, veio a ser regulamentada pelo primeiro Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), diploma legal, aliás, que rege a controvérsia destes autos, pois o vínculo é de 1969 a 1993, antes do atual Código, Lei nº 9.279/96. E o capítulo XIV da Lei 5.772/71, tratava, exatamente, “Do invento ocorrido na vigência do Contrato de Trabalho ou da prestação de serviços”. Os arts. 40 a 42 abrangiam as hipóteses de invenção do empregado. Ora, pouco importa que esses direitos do trabalhador estejam previstos em lei especial; essa circunstância, por si só não pode alijar a jurisdição especializada trabalhista (Vantuil Abdala, op. cit). Para atrair a competência desta Justiça o que é imprescindível é a subyacência do contrato ou da relação de trabalho. Admito, portanto, vulneração ao art. 114 da Constituição Federal, daí por que, conheço da revista” TST, 2ª Turma, Min. José Pedro de Camargo, RR 593729, J. 13.12.2000.

## ESCOLHAS DA LEI NACIONAL

Não há condicionantes no direito internacional para a fixação da titularidade originária. A lei nacional pode, como o faz a brasileira, atribuir incondicionalmente a titularidade das criações de patente a pessoa diversa do autor do invento, ou pelo contrário, garantir ao autor alguma participação ou prêmio. Outras soluções diversas (ou combinadas) poderiam ser feitas dentro do exercício da soberania nacional. Logo trata-se de uma das poucas searas da Propriedade Intelectual em que o Legislador não está manietado aos Tratados-Contratos.

Assim, os regimes nacionais quanto à apropriação dos inventos têm muitas diferenças, que são postas em relevo quando um invento é levado à proteção em diferentes sistemas jurídicos. Como o art. 88 aponta quanto ao regime de apropriação exclusiva do empregador, só está sujeita ao modelo desse dispositivo o contrato de trabalho (mas também de locação de serviços) *cuj a execução ocorra no Brasil*.

Desta forma, outros sistemas nacionais podem garantir como regime *legal* aplicável à patente local atribuída ao mesmo invento, ou seja, aos mesmos in-

ventores, uma titularidade inteiramente diversa. De outro lado, esses sistemas costumam assegurar que um contrato entre inventor e empregador ou tomador de serviços regule a matéria em alguma medida; e isso evita uma situação inteiramente anômica quanto à matéria.

## REGIME LEGAL DE APROPRIAÇÃO

A apropriação das criações pode ser determinada pela lei, ou por ajustes de vontade, quando os interesses do criador sobre sua obra sejam juridicamente disponíveis.

Esse capítulo trata de uma série de regimes *legais* de apropriação: (a) o de titularidade exclusiva e automática do empregador, do art. 88; (b) o de titularidade exclusiva e automática do inventor, que é o do art. 90; e (c) o da titularidade repartida entre empregador e inventor, do art. 91.

Cada um deles tem pressupostos de aplicação, e não só se excluem mutuamente, como deixam sem regulação hipóteses de titularidade que não se ajustam nem exatamente ao art. 6º, e nem a nenhum dos três modelos deste capítulo.

Assim, por exemplo, a invenção realizada num contexto de contrato de (mero) ensino não configura nenhuma das três hipóteses deste capítulo. A lei 9.279/96, porém, não propõe nenhuma outra regra geral de titularidade; que não as já mencionadas. Parte da doutrina aponta para a aplicabilidade em tais casos do regime do Art. 1.269 do Código Civil (especificação)<sup>312</sup>.

Salvo alguma ressalva legal, o presente regime de apropriação legal é supletivo: o negócio jurídico válido e o dispositivo legal pode fixar a titularidade e a legitimidade de forma diversa que o estabelecido neste capítulo. Em tempos que se pressionam a supremacia dos negócios jurídicos coletivos (sem em virtude da crise econômica ou da ideologia sobre flexibilização de direitos) em face do critério legal (quase sempre para diminuir as conquistas trabalhistas), eventual negócio jurídico firmado deve ser detidamente analisado evitando-se a permanência de cláusulas leoninas.

---

312 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Luemn Jris, 2010, vol. I, Cap. I, [ 4 ] § 2. 4. - Especificação como formação de bens incorpóreos

## REGIME GERAL DE APROPRIAÇÃO E LEIS DE INOVAÇÃO

Nos termos de sua aplicabilidade, o regime deste capítulo se estende inclusive às relações reguladas pela Lei 10.973/2004, assim como às demais leis de inovação estaduais e municipais. Isso se deve tanto à repartição constitucional de poderes, que defere à legislação da União a matéria de propriedade intelectual e, em geral, da regulação das propriedades, quanto ao teor do art. 93, que determina a aplicação das presentes regras, no que couber, às entidades da Administração Pública, centralizada e descentralizada, federal, estadual ou municipal.

Tais leis de inovação frequentemente regulam a participação do inventor, que seja servidor, nos resultados de suas criações. Pela aplicação do art. 89, essa participação é facultada mesmo ao empregado privado; assim, não se imagine que a lei vedaria o mesmo ao ente público, se autorizado pela sua legislação própria a fazê-lo.

Aliás, pelo art. 93 e o seu regulamento, tal participação, que é facultada ao empregador privado, é mandatória ao ente público *federal*. Ainda que sem poder impor-se ao regime administrativo dos demais entes políticos internos, tal regra é subsidiada pela Lei Federal de Inovação, que se aplica em preferência à regra do art. 93 no tocante ao seu âmbito específico.

Assim, às entidades federais não cobertas pela Lei de Inovação, aplicam-se as regras do art. 93, parágrafo único, e seu regulamento; às entidades federais cobertas pela Lei 10.973/2004, aplica-se essa lei; e às estaduais e municipais, aplicam-se suas regras específicas.

Naquilo que essas, ou outras leis na medida de sua competência, não dispuserem, o regime de apropriação deste capítulo se impõe como geral e legal. Assim, o regime de condomínio das patentes previsto no art. 91 se aplica mesmo aos entes públicos, salvo a existência de regime convencional lícito, ou norma federal específica em contrário.

### [A] A INVENÇÃO E O MODELO DE UTILIDADE

As regras deste capítulo (art. 88-93) aplicam-se às invenções, aos modelos de utilidade, aos certificados de adição, e, por remessa do art. 121, também aos desenhos industriais.

Outras criações terão regime próprio, distinto daquele que se estuda neste passo: a lei autoral 9.610/96 tem mais de um regime de apropriação de criações; a Lei 9.609/98, de programas de computador, tem igualmente regime diverso daquele aqui inscrito; e igualmente o tem o sistema de proteção das cultivares (Lei nº 9.456/97), e o de topografias de semicondutores (Lei nº 11.484/07).

Assim, é preciso ter atenção a essa considerável diferença entre regimes jurídicos de apropriação das criações na Propriedade Intelectual.

## ***Precedentes Judiciais***

Aplica-se o art. 88 só a invenções, modelos de utilidade, e desenhos industriais

“INVENÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SIMPLES IDÉIA DE SOLUÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMA DO COTIDIANO - A expressão inventar existe na língua com uma gama variada de sentidos, desde a fabulação e imaginação - a invenção de ficções - a desculpas ou pretextos - inventar motivos para fazer ou deixar de fazer alguma coisa ou justificar a quebra de um compromisso, etc. - até a apresentação de boas ou más ideias novas para alegrar, melhorar, aperfeiçoar o cotidiano e chegando ao invento em sentido estrito aqui examinado, da criação original de algo novo, diferente e diverso de tudo que já existiu e que sirva para uma nova função ou utilidade, inexistente e impensada antes, gerando novidade, progresso e evolução tecnológica. Não sendo o caso, a simples e singela idéia - e não invenção - de se amarrar o telefone público à sua base com um fio de aço para não ser furtado por vândalos. O que - amarrar objetos para desestimular ou dificultar o furto - é tão velho que se perde na memória dos tempos. Não se podendo dizer, pois, que o Autor tenha feito uma invenção, nos sentidos técnico e jurídico do termo, capaz de lhe garantir direitos e a propriedade do “invento” de maneira tal que ninguém mais no mundo possa prender um telefone na base com um arame sem ter que obter dele a devida licença e pagar taxas pelo uso da invenção. Pela ideia útil, o empregado foi premiado com pequeno incentivo como previsto no regulamento da empresa, não ficando caracterizada invenção, no sentido próprio do termo técnico, para dar-lhe milionária indenização pelo uso dela” TRT-4, Des. Maria Joaquina Carburnck Schissi, RO 00812-2002-023-03-00-2, 02.08.2003.

“INVENTO - CARACTERIZAÇÃO. Não constitui invento, na acepção legal da palavra, mera adaptação por parte do empregado, de procedimento já há muito conhecido no campo siderúrgico. Para que se caracterize

invento, suscetível de apreciação econômica, mister se faz que exista o requisito de novidade e que tenha utilidade industrial, não sendo uma concepção apenas teórica” TRT-3, 3ª Turma, Juiz Antônio Álvares da Silva, RO12020/96, DJ 10.12.1996.

### **[B] PERTENCEM EXCLUSIVAMENTE**

O regime do art. 88 é aquele em que as criações de empregados e prestadores de serviços passam *automaticamente* à titularidade *exclusiva* do empregador ou tomador de serviços.

Ou seja, a legitimidade de pedir proteção, e como consequência, a eventual titularidade da criação passa, de origem, para a pessoa do empregador ou tomador de serviços, sem que para isso se exija qualquer ato translático. A apropriação se faz *ex lege*, e não se vai exigir instrumento de cessão, licença, ou qualquer evidência de negócio jurídico translático ou autorização. A lei, por si só, opera essa apropriação, no momento mesmo da criação, e sem mais formalidades.

Essa apropriação do empregador ou tomador de serviços é – como regra legal – de caráter exclusivo: a legitimidade ao pedido e a titularidade da patente, certificado ou registro de desenho industrial é só dele, sem participação do inventor ou de terceiros.

Acaso o empregado, dentro da *fattispecie* do art. 88, tenha logrado êxito em obter a concessão da patente, em seu nome, nada obsta o uso da pretensão adjudicatória em favor do empregador.

### **Precedente Judicial**

A promoção e direção da atividade inventiva justifica a titularidade do empregador

“A propósito, é sempre oportuna a lição dos mestres A. F. Cesarino Júnior e Marly A. Cardone, na antológica obra “Direito Social”, Editora LTR-EDUSP, Volume I, 2ª edição 1993, in verbis: “Há obrigações que podem surgir do contrato de trabalho e que chamamos acessórias, por isso que a sua ocorrência não se verifica sempre, mas apenas em determinadas condições. Uma delas é a do direito do empregado a uma compensação por

seus eventos, criações e descobertas a serviço do empregador. Em proveitosa lição, Gama Cerqueira afirma que se deverá respeitar os termos do contrato entre empregador e empregado, no caso de existir um, expresso ou tácito. Na falta de contrato, o juiz deveria decidir de acordo com as circunstâncias: 'Assim, se o empregado tiver sido incumbido das pesquisas e trabalhos de que resultou a invenção, seguindo as instruções do patrão, cumprindo suas ordens, como mero instrumento, simples executor material das indicações recebidas, é claro que a propriedade da invenção não pode ser atribuída ao empregado ou operário, por maior que tenha sido sua habilidade e sua operosidade no desempenho da tarefa a ele cometida. A idéia do invento, sua concepção, os estudos, toda a orientação do trabalho pertencem ao patrão, cujo objetivo podia até ter escapado ao empregado. A criação intelectual é sua. Indubitavelmente a propriedade da invenção deve-lhe caber. Ao contrário, se a idéia, a concepção, pertencerem ao empregado, se forem o fruto de sua inteligência, se a realização do invento tiver sido um fato pessoal; se a invenção for estranha ao trabalho para que o inventor foi contratado, a propriedade deve-lhe se reconhecida, embora a invenção tenha sido feita no curso dos seus serviços, com prejuízo do tempo que a eles devia consagrar, e que o inventor se tenha utilizado dos instrumentos à sua disposição, aproveitando-se das facilidades a seu alcance, proporcionadas pelo patrão. Do mesmo modo, se ficar provado que houve cooperação entre o patrão e o empregado, a propriedade da invenção deve tocar aos dois em comunhão"' TST, 2ª Turma, Min. José Pedro de Camargo, RR 593729, J. 13.12.2000.

### **[C] AO EMPREGADOR**

O art. 88 prescreve a atribuição de titularidade quanto à relação entre empregado inventor e empregador; mas o art. 92 manda aplicar, no pertinente, todas as regras deste capítulo "às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas".

Para efeitos da aplicação de tal art. 92, e também do 93, convém entender que a expressão "empregador" seria melhor substituída por "agente promotor da atividade inovadora", seja empregador, empreendedor não empregador, ente não empresarial, o Estado, etc.; a natureza dos contratos e situações jurídicas que essa pessoa tece, e o investimento que faz nas atividades de pesquisa e atividade inventiva, é que vão determinar sua titularidade exclusiva ou repartida das patentes e desenhos industriais resultantes.

## [D] QUANDO DECORREREM DE CONTRATO

A imputação automática e exclusiva da legitimidade (e eventual titularidade dos inventos e desenhos) ao empregador ocorre apenas quando as relações pertinentes sejam reguladas em negócios jurídicos determinados ou situações específicas de direito administrativo.

São eles contratos de *trabalho* segundo o art. 88, mas também contratos de locação de serviços, em termos de estágio, relação estatutária entre ente público e inventor que é servidor, etc. Em suma, situações nas quais há, de um lado, um promotor da pesquisa e atividade inventiva, e, de outro, a pessoa que realiza tais atividades.

Se não há qualquer negócio jurídico ou situação de subordinação (não contratual) entre o inventor e uma pessoa que promove e investe a atividade, se o autor do invento ou criação ornamental está plenamente desvinculado, aplica-se o art. 6º, e não há espaço para invocação deste capítulo.

Quando há um negócio jurídico ou situação estatutária, devem levar-se em conta três elementos cruciais:

A relevância central do negócio jurídico para a determinação do regime legal é o do *lugar de execução*.

Mas também a natureza do negócio jurídico importa: situações jurídicas que não se listem entre as mencionadas nos art. 88, 92 e 93 não fornecerão suporte para a apropriação automática e exclusiva das criações, em favor do empregador ou tomador, etc.

E, finalmente, o objeto da prestação – a pesquisa ou atividade inventiva – caracteriza o contrato ou relação estatutária.

## *Precedentes Judiciais*

“Mas não é só. O art. 88, da Lei 9279/96 dispõe (...) Vê-se, portanto, que a postulação da apelante não encontra amparo também nessa disposição legal, pois para ter a patente com exclusividade, como pretende, deveria demonstrar a existência de contrato com objeto de pesquisa ou atividade inventiva, o que não conseguiu comprovar, evidenciando-se, na verdade, que a relação havida era de sociedade, e não empregatícia, como já

dito em linhas volvidas” TJDFT, 4ª Turma Cível, Des. Vera Andrighi, AC 2000015004408-7, DJ 27.06.2001.

## ***Acordos de vontade paritários e não paritários***

Consideremos aqui as hipóteses em que a situação jurídica existente entre a pessoa que promove a atividade de pesquisa e atividade inventiva, e o outro sujeito, que a realiza na forma da promoção, é regulada por um acordo de vontades. Ou seja, *não* se tem uma situação como o vínculo estatutário que incide sobre o pesquisador que é servidor público, mas sim um negócio jurídico (com espaço razoável para a autonomia privada) de alguma espécie.

As regras deste art. 88 só se aplicam nos casos em que a relação entre o (a) agente da inovação, aquele que promove a pesquisa ou atividade inventiva, e (b) aquele que realiza tal pesquisa e atividade (pessoa natural ou jurídica) *não* estão em condição de paridade jurídica. Uma dessas pessoas está promovendo e fazendo atuar, e em muitos casos assumindo os riscos e custos; a outra ou outras está realizando a atividade de inventar. Um pressuposto a mais da aplicação do art. 88 é que as prestações não sejam paritárias.

Não são paritários os contratos de trabalho, como os de prestação de serviços, e em outras circunstâncias previstas no art. 92 e 93.

Os acordos de colaboração paritária seguem outro caminho, como notamos falando da modalidade denominada, em Direito Administrativo, de *parceria de inovação*<sup>313</sup>:

O contrato é um instrumento em que uma pessoa toma de outra algo que lhe interesse e paga ou dá em contrapartida algo que interesse à outra parte 314. Então, existe um *do ut des* – no dizer latino significa “eu dou para que você dê ou faça” – ou seja, existe uma situação em que as duas partes estão em relações em que cada uma tem o interesse na prestação da outra e em se satisfazer com isso.

Já o convênio de cooperação<sup>315</sup> é uma figura associativa de outro caráter – é quando as partes (na verdade *participes*), sendo uma delas um ente ou

313 Denis Borges Barbosa. Direito da Inovação, 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, op. cit.

314 [Nota do original] Muito embora sejam igualmente contratos/ negócios jurídicos unilaterais, como a doação.

315 Distinguem-se tais convênios de cooperação da hipótese, também designada convênio, na qual uma parte se compromete a aplicar recursos públicos – por exemplo, subvenção – em fins determinados. Esta última tem a natureza unilateral.

vários da Administração Pública, têm objetivos comuns e se voltam para esses objetivos de uma forma concertada (...) desta forma em atuação assemelhada ao que ocorre num contrato de sociedade – sendo esse o acordo de vontades por via do qual duas ou mais pessoas se obrigam a combinar seus esforços ou recursos e conjugar suas aptidões, com a finalidade de lograr fins comuns<sup>316</sup>.

(...) Os interesses no convênio são paralelos e comuns, tendo como elemento fundamental a cooperação, e não o proveito procurado por celebrar contratos.

Assim, *por exemplo*, a relação de sociedade entre empreendedor e inventor (por exemplo uma SPE), em que ambos arriscam meios e atividades, para um fim comum, não entra neste art. 88.

### **[E] CUJA EXECUÇÃO OCORRA NO BRASIL**

O *point de rattachement*<sup>317</sup> do regime jurídico do art. 88 é que a execução do trabalho, prestação de serviços, etc., deva ocorrer *no Brasil* (*mutatis mutandi* vide art. 9º, da LINDB). Só nesta hipótese se aplica o regime de apropriação automática e exclusiva em favor do empregador.

Assim, ainda que a nacionalidade ou domicílio do inventor e do empregador não seja a do Brasil, se o trabalho ou serviços não subordinados de pesquisa ou atividade inventiva se realizam aqui, aplica-se a regra de apropriação automática e exclusiva do empregador.

De outro lado, a pesquisa feita por tecnólogos brasileiros em Angola, mesmo em proveito da Fundação Oswaldo Cruz, não seguira o regime *legal* do art. 88. Na medida em que pelo nosso direito do trabalho os empregados pudessem dispor de seus interesses em favor do empregador, a titularidade sobre as pesquisas em Angola só poderia assim resultar do contrato específico com os criadores.

316 PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil III, Forense, 9ª Edição, 1993.

317 O “ponto de fixação” é o elemento de fato ou de direito que é tomado para decidir que uma situação será pela lei do lugar onde ela nasceu. (Le «point de rattachement» est l’élément de fait ou de droit qui est retenu pour décider qu’une situation sera régie par la loi du lieu où elle est née. Dictionnaire du droit privé). Encontrado em <http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/territorialite.php>

## [F] OBJETO A PESQUISA OU A ATIVIDADE INVENTIVA

O contrato de trabalho ou de prestação de serviços, etc., terá como objeto a pesquisa ou a atividade inventiva. Esta última expressão nada tem a ver com o requisito do art. 13 desta lei: para os efeitos deste capítulo, é a atividade de quem inventa como trabalho ou prestação de serviços.

Assim, só há o regime do art. 88 quando a execução do trabalho (ou serviço não-subordinado) se destina específica e precipuamente à pesquisa ou invenção. Se os serviços ou o trabalho se volta a outros propósitos, por exemplo, produção industrial, marketing, recursos humanos, a emergência de um invento não é regulada pelo art. 88, mas pelo 91.

Assim, o regime de apropriação exclusiva e automática do art. 88 só ocorre quando a atividade – objeto do contrato – do empregado ou prestador (ex: *work made for hire*) é destinada ao objeto da apropriação: invento tecnológico ou, no caso de desenho industrial, criação ornamental.

### *Precedentes Judiciais*

“TRABALHO INTELECTUAL: DESIGNER GRÁFICO E WEB DESIGNER: RESULTADO DO TRABALHO DIVERSO DA DEFINIÇÃO DE INVENÇÃO: MERO OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO: RETRIBUIÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO: NATUREZA CONTRAPRESTATIVA DO SALÁRIO: INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.279/1996. O trabalho intelectual exige cultura científica ou artística de quem os presta, mas é passível de contratação em relação empregatícia, que não acarreta em resultado, necessariamente, inventos ou modelos de utilidade, tampouco desenho industrial ou marcas ou qualquer outra forma de propriedade industrial protegida pela Lei nº 9.279/1996. A invenção exige a criação de objeto que observe os requisitos da novidade, para aplicação industrial, assim imprescindível produto novo ou resultado novo. Ademais, quando contratado o obreiro expressamente para a criação de modelo de utilidade ou invenção, o salário já remunera a criação e o produto novo se agrega ao patrimônio do empregador, exceto se houver expressa ressalva quanto à autoria ou quanto a resultados decorrentes do uso da idéia ou do produto novo, conforme decorre do art. 88 da Lei nº 9.276/1996. No caso, o empregado apenas dirigia sua criatividade dentro das técnicas já conhecidas e com resultados esperados como folders,

convites, catálogos, informativos e cartazes ilustrados: inexistência de invenção ou marca criada: inaplicabilidade da Lei nº 9.279/1996: tarefas compreendidas no trabalho contratado e remuneradas pelo salário ajustado, inexistindo respaldo jurídico à imposição de obrigação de retribuição adicional pelo uso da obra após a rescisão contratual. Recurso obreiro parcialmente conhecido e desprovido” TRT-10, 2ª Turma, Des. Alexandre Nery de Oliveira RO 00056 2007, J. 30.04.2008.

“PROPRIEDADE INTELECTUAL. INVENÇÕES E MELHORIAS DE PRODUTOS. OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO. Se o empregado foi admitido na empresa com o propósito de pesquisar, criar e implementar melhorias em seus produtos, não há dúvidas de que as invenções de serviço, assim como as melhorias realizadas nos produtos, constituem objeto do próprio contrato de trabalho e a retribuição do autor dessas invenções e melhorias se traduz no próprio salário ajustado entre as partes, nos exatos termos do art. 88 da Lei n. 9.279/96 e seu §1º. Apesar de a atividade criativa ser do empregado é o empregador que arca com os riscos econômicos e financeiros inerentes à invenção, objeto do contrato, a quem cabe os frutos dela decorrentes. (...) Em resposta aos quesitos das partes e em seus esclarecimentos, o perito foi enfático em afirmar que as melhorias obtidas nos produtos são frutos de contribuições variadas não podendo ser atribuídas a um único inventor. E ainda, em resposta aos quesitos do autor, sobre a originalidade e a criatividade desses novos produtos, o expert aduziu que a criação de um produto traduz inexistência desse produto anteriormente no mercado, afirmando que “pelo que se observa na Requerida não havia criatividade. Partia-se de produtos existentes no mercado e se desenvolvia algo similar, com marca própria” (fl. 1312). Declarou, mais, que, no caso, “a nova ideia não era gerada e sim copiada” (fl. 1312). Ao contrário do alegado pelo recorrente, a questão da possibilidade do registro da patente dos produtos que ele ajudou a melhorar não é crucial para a negativa do provimento judicial, mas apenas secundária. Com efeito, não foi o ‘Estado da Técnica’ o responsável pelo deslinde da questão, mas a natureza da função desempenhada pelo autor em decorrência do contrato de trabalho firmado entre ele a ré, o qual incluía em seu objeto a realização de melhorias, nos exatos termos do art. 88 da Lei n. 9.279/96 e seu § 1º, in verbis: (...) As invenções dos empregados, devidamente contratados com essa finalidade, ínsita ao pacto celebrado entre as partes, também denominadas invenções de serviço constituem objeto do próprio contrato de trabalho, uma vez que o empregado foi admitido na empresa com o propósito de pesquisar, criar e implementar melhorias em seus produtos, como foi exaustivamente demonstrado no caso dos autos. Nesse caso, a retribuição do autor se configura no próprio salário ajustado entre as partes, sendo certo que, apesar de a atividade criativa ser do empregado, é o empregador que arca com os riscos econômicos e financeiros inerentes

à invenção, objeto do contrato, sendo desse os frutos dela decorrentes. Saliente-se que o raciocínio secundário, relativo ao ‘Estado da Técnica’, nem ao menos se aplica ao caso concreto, tendo em vista que não foi apresentada a prova de ajuste de retribuição em apartado. E, de fato, não poderia ser comprovado já que o vínculo de emprego entre as partes só foi declarado judicialmente, como já mencionado. Finalmente não há no caso concreto afronta ao valor social do trabalho, conforme alega o recorrente, uma vez que, nos termos da sentença, o autor foi “devidamente remunerado pela força de trabalho que lhe foi destinada” (fl. 1415), decorrente da atividade típica de um engenheiro de produção” TRT-3, 6ª Turma, JC. José Marlon de Freitas, RO 00667-2009-015-03-00-1, J. 05.02.2013.

“Pesquisa” e “atividade inventiva” são equivalentes para efeitos contratuais na atração da tipologia do art. 88.

“Remanesce, por isso, a segunda questão apontada, que é, afinal, determinante para a resolução do caso e para a qual confluem todos os argumentos expendidos pelo recorrente, qual seja, a de saber se a atividade inventiva estava ou não compreendida no âmbito das funções pelas quais respondia o autor recorrente por força do contrato de trabalho mantido com a Defesa S/A. E pela leitura do arrazoadado do recorrente, infere-se que o que a parte apelante pretende demonstrar é a diferença substancial entre atividade inventiva – que é o pressuposto da ação que ajuizou – e a atividade de pesquisa – que era, entre outras atribuições, a ocupação do apelante na empresa, na qual chefiou o respectivo departamento e que constituía, segundo as suas e as demais declarações prestadas nos autos, sua principal atribuição. Tal como ficou consignado na sentença recorrida, e do que se extrai da prova produzida, não existe diferença, no que a este específico caso diz respeito, entre uma e outra, resolvendo-se a distinção tão somente em questão de nomenclatura, que não tem o condão de alterar a disciplina aplicável ao caso. Isto é, desdobra-se o autor em afirmações tendentes a mostrar a diferença entre “atividade de pesquisa” e “atividade inventiva”, que se afiguraria fundamental e reconduziria o caso ao disposto no art. 42 do Código de Propriedade Industrial; no entanto, “atividade inventiva”, na espécie, abrange a atividade de pesquisa desenvolvida, uma vez que o “invento” de que se trata aqui é, conforme restou incontroverso, um “aperfeiçoamento” de produto já existente (a trifluralina). De acordo com depoimentos constantes dos autos (fls. 319 vº, 320), tinha a Defesa o propósito de trabalhar sobre defensivos agrícolas com patentes já vencidas, de modo a aperfeiçoá-las e comercializá-las a preços mais baixos, o que favoreceria os agricultores. Assim, é pacífico que o objetivo da empresa não era desenvolver novas moléculas, para o que não tinha infraestrutura laboratorial compatível, como ressalta uma ou outra testemunha, mas sim

de pesquisar fórmulas já conhecidas e dar-lhes utilização mais acessível pelos seus potenciais clientes. Veja-se que, face a esse quadro, perfeitamente integrado ao objetivo da empresa estava a atividade precípua do apelante, constante do questionário de fl. 100, em que foi consignado, como uma, a primeira, de suas atividades principais, “elaborar, orientar e supervisionar o plano de trabalho e seleção de materiais necessários ao desenvolvimento de novos produtos”. Então, a pesquisa e descoberta de novas moléculas não era a meta a atingir; por “novos produtos”, segundo se extrai das próprias declarações do autor, a seguir reproduzidas, deve entender-se “desenvolvimentos” de moléculas já conhecidas. Veja-se, por exemplo: “(...) a Defesa sempre trabalhou com commodities. Até a gente buscava muitas vezes até... nós fizemos um trabalho logo que entramos na Defesa de buscar moléculas limpas, que se chamava, que seriam os produtos toxicologicamente mais adequados, mas sempre em termos de produtos já existentes.” (fl. 284) “(...) a trifrularina, no caso, é uma molécula antiga e se desenvolveu uma formulação diferenciada.” (fl. 285) Pergunta: “O Premerlin é um produto diferente da trifrularina? Autor: “Não, basicamente ele é formulado à base de trifrularina e a formulação dele é diferenciada de maneira a dar uma proteção a determinado tipo de plantas.” Pergunta: “Ele é um produto novo?” Autor: “Não, ele é uma formulação nova.” Pergunta: “Qual é a diferença entre formulação e produto?” Autor: “Produto é uma molécula nova, e formulação nova seria uma diferenciação.” (fl. 286) E nessa atividade de pesquisa e desenvolvimento de produtos a partir de moléculas já conhecidas, cabe perfeitamente o aperfeiçoamento da trifrularina, que veio, a final, a ser patenteado e sobre a comercialização do qual não detém o apelante direitos. Conforme se observa, diante da prova produzida, infere-se que o aperfeiçoamento decorria das atividades que, por contrato, lhe estavam atribuídas, pelo que não se configura a hipótese de incidência do disposto no art. 42. Assim, nem se desenha em favor do apelante a presunção relativa que a falta de adimplemento da formalidade do § 4º do art. 40 gera - e que o acervo probatório dos autos se encarregou de dirimir - nem melhor sorte se lhe divisa na tentativa de demonstrar que a “invenção” – leia-se, in casu, o aperfeiçoamento da trifrularina - estava fora da órbita de tarefas possíveis e previsíveis do contrato de trabalho. A pesquisa que realizava e chefiava na empresa tinha por objetivo justamente a otimização de substâncias conhecidas com patente vencida, e foi precisamente o que ocorreu no caso em tela” TJRS, 6ª Câmara Cível, Des. Antônio Fontoura, AC 599296555, DJ 26.09.2001.

## [G] RESULTE ESTA DA NATUREZA DOS SERVIÇOS

Ainda que o contrato não especifique a pesquisa ou atividade inventiva (ou criativa) como seu objeto, aplica-se o art. 88 nas hipóteses em que tais atividades sejam implícitas aos serviços para os quais o inventor foi contratado. Assim, a criação do engenheiro contratado por mero registro na carteira profissional para as atividades de sua profissão, mas cuja função no emprego é destinada e dedicada à pesquisa ou inovação tecnológica, será regida por este artigo.

A questão relevante é da habitualidade e destinação da prestação laboral: a atividade inventiva incidental ou episódica resulta, em princípio, na aplicação do art. 91. A mesma atividade, se for constante e direcionada, leva ao regime do art. 88.

### *Precedentes Judiciais*

“INVENÇÃO - TRABALHO INTELECTUAL - OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Restando comprovado que a elaboração, o desenho e a criação de peças estavam elencadas entre as atividades funcionais do reclamante, não há que se faz em contraprestação pelo trabalho intelectual desenvolvido. Inteligência do artigo 88 da Lei de Patentes” TRT-3, 3ª Turma, Des. Bolívar Viégas Peixoto, RO 0158000-90.2009.5.03.0029, DJ 07.02.2011.

“1 - Não é função inerente ao cargo de eletricitista especializado a criação de modelo de utilidade, logo, nos termos da lei de propriedade industrial, o inventor eletricitista possui direito a perceber justa remuneração pela criação patenteada pela Ré, mormente, considerando que o modelo de utilidade reduziu o custo de mão de obra e o tempo de serviço na empresa Reclamada. À Empregadora, a lei confere exclusividade na exploração do modelo de utilidade, direito que não exclui o seu dever de remunerar justamente o empregado inventor pelos lucros proporcionados, não só com o uso, mas também com a comercialização da criação. 2 - Não é passível de ser caracterizada como justa remuneração ao inventor que elabora, utilizando sucata, modelo de utilidade que reduz em vinte dois a mão de obra empresarial, valor inferior ao salário de um único eletricitista” TRT-17, 2ª Turma, Des. Cláudia Cardoso de Souza, RO 01481.2005.002.17.00.3, DJ 19.03.2009.

“Nenhum elemento, nos autos, confirma a alegação da reclamada no sentido de que o reclamante “dedicava sua atividade para invenções visando a solucionar problemas em engenharia submarina” (sendo certo que, como se disse, “elaborar projetos” não corresponde a “inventar”). “Pesqui-

sar soluções para superar as dificuldades técnicas que porventura ocorram em seus empreendimentos” também não constitui expressão equivalente a “inventar”. Do contrário, a reclamada teria que dispensar, por inaptidão profissional, todos os seus “engenheiros de equipamentos” que não conseguissem desenvolver método semelhante ou superior àquele de cuja “invenção” participou o reclamante. “A carreira de engenheiro de equipamentos na Petrobras” confere, àqueles que a integram, as seguintes responsabilidades: - “a assistência técnica, o planejamento e a coordenação, bem como a direção e fiscalização de atividades de inspeção e manutenção de equipamentos de petróleo”; - “a elaboração de projetos, a coordenação, o planejamento e a fiscalização de obras de construção e montagem industriais”; - “o planejamento, a coordenação e assistência técnica à inspeção de fabricação de materiais e equipamentos para a indústria de petróleo”; - “a elaboração de projetos, a coordenação, o planejamento e fiscalização de instalações de produção de petróleo” (v. fls. 488). Nenhuma dessas atribuições poderia ser caracterizada como “atividade inventiva”. Logo, a “invenção” de que participou o reclamante não se enquadraria no conceito de “invenção de serviço”, tratando-se, isto sim, “invenção mista” TRT-1, RO 01360-2006-047-01-00-0, 8ª Turma, por unanimidade, JC. Roque Lucarelli Dattoli, J. 15.04.2008.

“Ainda que ausente do pedido de privilégio exarado pela empresa a menção a que o “invento” decorreria de atividade prevista em contrato de trabalho, e ainda que não juntado o respectivo instrumento, não há nulidade parcial da patente concedida, pois que a inobservância da formalidade apenas produz presunção elidível de que inexistia vínculo empregatício entre a requerente e os inventores da fórmula patenteada, o que, no caso, restou amplamente afastado”. TJRS, 6ª Câmara Cível, Des. Antônio Fontoura, AC 599296555, DJ 26.09.2001.

“CCQ’S. INVENTO OU APERFEIÇOAMENTO – DANO MATERIAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DO SABER ALHEIO - Soa no mínimo fantasioso supor-se que uma empresa com o poder econômico da reclamada contrate e remunere um ajudante de mecânico, posteriormente promovido a mecânico, para desenvolver inventos e projetos de melhoria de sistemas, cujo pré-requisito para admissão seja 1ª Grau completo + SENAI. A falta de razoabilidade desse tipo de argumento salta aos olhos. Portanto, é inaceitável a alegação de que o reclamante foi contratado para o trabalho de pesquisa e, dessa forma, estaria excluído da participação econômica de algum invento. Ademais, tanto a Lei 9279/96 com a Lei 5772/71 têm previsões similares sobre a divisão dos proveitos econômicos dos inventos realizados pelos empregados e a aplicação de uma ou de outra não alteraria em nada a entrega da tutela jurisdicional. Logo, por aplicação direta de tais dispositivos, tem direito o reclamante à metade dos pro-

veitos econômicos auferidos pela reclamada com a invenção desenvolvida pelo reclamante. Registre-se, por fim, que as legislações citadas deveriam ser conhecidas como “leis de proteção à propriedade”. Com efeito, são normas que consagram a apropriação do saber do trabalhador, estimulando, de longa data, a fuga de cérebros do Brasil. A situação agrava-se quando essa apropriação ocorre pelos CCQ’S, pois os empregadores nesses casos sequer observam a legislação já editada em seu favor. “A falácia de “qualidade total” passa a ter papel de relevo no processo produtivo. Os Círculos de Controle de Qualidade proliferaram, constituindo-se como grupos de trabalhadores que são incentivados pelo capital para discutir o trabalho e seu desempenho, com vistas a melhorar a produtividade e lucratividade da empresa. Em verdade, é a nova forma da qual o capital se utiliza para apropriar-se do *savoir faire* intelectual do trabalho. O despotismo taylorista torna-se então mesclado com a manipulação do trabalho, com o “envolvimento” dos trabalhadores, por meio de um processo ainda mais profundo de interiorização do trabalho alienado (estranhado).” [Ricardo Antunes (Os sentidos do trabalho, 4.<sup>a</sup> edição) TRT-17, 2<sup>a</sup> Turma, Des. Claudio Armando Couce De Menezes, RO 01675.2005.009.17.00.3, DJ 04.12.2008.

“DANOS MATERIAIS. INVENÇÃO DO EMPREGADO. TITULARIDADE SOBRE O INVENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DA LEI Nº 9.279/96. NÃO-COMPROVAÇÃO DE SUA EFICIÊNCIA E UTILIZAÇÃO PELA EMPRESA. DESPROVIMENTO. Improcede a postulação por danos materiais decorrentes de pretensa invenção produzida pelo empregado, quando a titularidade do invento pertence à própria empresa, porquanto decorre da própria natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado (art. 88 da Lei nº 9.279/96). Ademais, não comprovada sua eficiência nem tampouco sua aplicação e utilização por parte da empresa, impossível o deferimento de qualquer indenização. (...) também reconheceu ele que a idéia de criar um sistema de triagem de cartas só surgiu após seu ingresso na ré, como meio de facilitar a execução de serviços, passando a ser aperfeiçoado após o interesse demonstrado pela empresa (recurso - fl. 161), utilizando-se, para tanto, de dados e elementos obtidos junto ao empregador. Assim, configurada está a hipótese de invenção derivada da própria dinâmica contratual, incidindo, pois, o previsto no art. 88 da Lei nº 9.279/96. (...) Também o simples interesse demonstrado pela empresa em relação ao mecanismo pretensamente desenvolvido pelo vindicante não lhe confere nenhuma vantagem pecuniária, até mesmo pela natural curiosidade despertada diante da possibilidade de criação de um novo mecanismo que otimizaria o tempo despendido na

triagem de correspondências. Diga-se, aliás, que a empresa reconheceu a louvável iniciativa do empregado em procurar formas de melhorar a operacionalização dos serviços, ressaltando, entretanto, que o equipamento não alcançou os resultados esperados.(...) Consoante os termos utilizados pelo próprio recorrente em suas razões, o mero sentimento de frustração pela não-utilização de seu pretense invento não caracteriza dano apto a lhe conferir nenhuma indenização a título de danos morais, porquanto não surte efeitos capazes de lhe afetar o lado psicológico, atingindo-lhe a esfera íntima e valorativa. Da mesma forma, não conseguiu o reclamante comprovar a alegada humilhação experimentada perante os colegas. Ao contrário, restou sobejadamente comprovado nos autos o reconhecimento da empresa pela iniciativa do empregado, o que também não lhe garante nenhuma reparação pecuniária, com já amplamente explicitado” TRT-13, Des. Francisco de Assis Carvalho e Silva, RO 090.467. PROC. Nº 01873.2005.006.13.00-0, DJ 28.10.2006.

## [H] RETRIBUIÇÃO PELO TRABALHO

O segundo aspecto do regime de apropriação do art. 88 é que, além de fixar *automática e exclusivamente* a legitimidade e eventual titularidade no empregador, ainda dispensa qualquer contraprestação específica ao inventor. Em outros sistemas nacionais de patentes, o empregador terá tal titularidade, mas existe garantia de contrapartida ao inventor além do salário (ou preço do serviço locado). Tal não é mandatório no Brasil.

Sem dúvida, a lei não proíbe a contrapartida ou prêmio. Pelo contrário, a participação nos resultados, prevista no art. 89, tem como incentivo e benefício o fato de não se incorporar ao salário. No sistema laboral e previdenciário brasileiro, essa desoneração é muito significativa. Assim, a lei promove o prêmio ao inventor.

Mas o prêmio ou participação do art. 89 é uma faculdade para o empregador; resulta da sua decisão de premiar o empregado e incentivá-lo e seus pares em persistir na atuação inventiva.

## *Precedentes Judiciais*

“Invenção de pressurizador na constância de contrato de trabalho. Pretensão de percepção de metade dos lucros decorrentes de sua exploração. Cessão de todos os direitos sobre o invento em favor da CSN, ex-

-empregadora do demandante. Contrato de parceria firmado entre esta e a ré. Prova documental que demonstra, cabalmente, que o autor-apelante, embora inventor do pressurizador, cedeu os direitos patrimoniais de tal engenho, conforme autorização de privilégio de invenção, apresentada junto ao INPI. Cessão de direitos que confere à empregadora depositante a exclusividade na exploração do invento, seja em suas dependências ou em outro local. Pressurizador criado e montado no complexo industrial da CSN em decorrência de contrato de trabalho havido com o autor. Fato incontroverso. Ausência de qualquer ressalva quanto à divisão dos direitos à invenção, tendo o inventor empregado feito justamente o contrário: ceder a exclusividade na exploração em favor de seu empregador. Titularidade exclusiva de exploração da tecnologia que passou à CSN sem que esta tenha qualquer obrigação de dividir os lucros decorrentes de tal atividade ou pedir autorização da exploração em parceria. Autor-apelante que é parte ilegítima ad causam para postular os benefícios da invenção da qual não é mais proprietário, apenas inventor” TJRJ, 10ª Câmara Cível, Des. Gilberto Dutra, AC 2008.00104765, J. 27.08.2008.

“O aperfeiçoamento que foi objeto do pedido dirigido ao INPI, realizado a partir de molécula conhecida, inseria-se na esfera de atividades cometidas ao postulante por força do contrato de trabalho mantido com a empresa, pelo que incabível o pedido de remuneração extra pela nova formulação patenteadas” TJRS, 6ª Câmara Cível, Des. Antônio Fontoura, AC 599296555, DJ 26.09.2001.

## [I] ADJUDICAÇÃO DO INVENTO USURPADO

A regra da apropriação automática e exclusiva dos inventos pelo empregador poderia ser contornada pela reserva que o empregado inventor fizesse de sua própria criação. Assim, o art. 88 estabelece, como presunção *juris tantum*, que todas as patentes, ou desenhos industriais, requeridos até um ano da interrupção da relação laboral (ou de serviços não subordinados, etc.) foram na verdade desenvolvidas sob a relação laboral anterior, e devem assim ser adjudicadas ao empregador ou tomador mesmo após o fim do emprego ou locação.

A adjudicação se faz na forma do art. 49. O dispositivo do art. 88, § 2º, apenas estabelece a presunção (que serve à inversão do ônus probatório). O art. 20 da Lei de Inovação tem preceito similar, criando presunção comparável para a hipótese de contratos de inovação em que o tomador é o ente público; neste caso o prazo é de dois anos.

## ***Precedente Judicial***

“Presunção do artigo 88, § 2º, da LPI (Lei nº 9.279/96) afastada em face de provas produzidas pelo réu, desde a contestação, bem como por testemunhas, de que a continuação das pesquisas, após o rompimento do pacto laboral deu-se fora do âmbito da empresa autora, nos laboratórios da UFPR, onde o 2º Réu é professor de pós-graduação em engenharia florestal.. - Partilhamento da titularidade da patente como a solução mais justa para a hipótese. - Aplicação, por analogia, do artigo 42 da Lei 5.772/71 (CPI) e dos artigos 91 e § 2º e 92 da Lei nº 9.279/96 (LPI)” TRF-2, 1ª Turma Especializada, JC. Marcia Helena Nunes, AC 2000.02.01.048903-0, J. 08.05.2006.



## Art. 89 Partilha Negocial dos Ganhos Econômicos

**Parágrafo único.** A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado [a].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### **CPI 1971**

Art. 42. Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no disposto no artigo 40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração, assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que fôr fixada.

§ 1º A exploração do objeto da patente deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, a contar da data da expedição da patente, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregador ou do prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento.

§ 3º Na falta de acôrdo para iniciar a exploração da patente, ou no curso dessa exploração, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer a preferência, no prazo que dispuser a legislação comum.

### **[A] NÃO SE INCORPORA AO SALÁRIO**

O preceito do art. 89 estabelece um incentivo à atividade inventiva do trabalhador, especialmente daquele sob contrato de trabalho. Ainda que como mera faculdade do empregador, a regra declara que a participação nos resultados do invento, caso concedida pelo empregador titular, não integrará o salário do favorecido.

O tipo não cria qualquer pretensão para o inventor. Trata-se de um poder legal assegurado ao empregador, com um favor legal que o incita à concessão da benesse ao seu empregado. Na verdade, como não há ganho positivo ao empregador, mas mera renúncia de alguns ônus estatais, e supressão de certos benefícios ao próprio empregado, o que a regra induz é a uma certa neutralidade na concessão: se a participação nos resultados *daquele* invento for concedida, as consequências da concessão não se espalharão até o regime laboral como um todo.

Note-se que a lei apenas garante que a participação não se incorpora *ao salário*. A redação pode ter consequências quanto às peculiaridades do direito trabalhista e previdenciário.

O paradigma positivado no tipo pode ser útil aos sindicatos empregatícios para que, alocuem tal previsão nas negociações coletivas junto ao ambiente patronal.

## ***Precedente judicial***

O efeito da previsão do prêmio no regulamento do empregador

“Contudo, a argumentação da Agravante não logra desconstituir os termos da decisão agravada, que subsiste pelos seus próprios fundamentos, ora endossados e integrantes das presentes razões de decidir, verbis: “No que se refere a participação na invenção (prêmio), a Eg. Corte assentou à fl. 850, que `... o pedido não era de direito de propriedade de invenção, nem tampouco de exploração do objeto da patente. Tratava-se, genericamente, de valores devidos pela invenção-. Consignou, ainda, que o deferimento do pleito encontra respaldo no artigo 89 da Lei 9.279/96, pois o decisum tomou como base resolução da própria empresa, que previa prêmio excepcional (fl. 851). Nesse diapasão, não se vislumbra, em tese que o v. acórdão tenha afrontado os preceitos legais invocados, conforme exigência da alínea `c- do artigo 896 da CLT” Portanto, nego seguimento a revista. Acrescente-se, ainda, que, em relação ao pedido de participação na invenção, o Regional registrou: “A recorrente, inicialmente, diz que os inventos e melhorias são de propriedade exclusiva sua, já que decorrentes da atividade laboral obreira, e, por essa razão, o pleito deferido não seria devido. Ora, a decisão tomou por base resolução da própria empresa que previa prêmio excepcional. Aliás, a própria lei 9.279, de 14.05.96, que regular direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe em seu art. 89, que o empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos

econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. Portanto, arbitrado percentual de participação com base em norma da empresa, encontra-se devidamente respaldada a sentença de piso, aliás, *ad argumentandum*, admitiu a recorrente (fls. 375). Em segundo fundamento, sustenta a recorrente que já concedera prêmio ao recorrida na forma de viagens/reconhecimento e promoção que estaria para ser assegurada ao obreiro. Dispõe o art. 21 da Resolução 06/92: Art. 21. Ficam instituídos os seguintes prêmios: 1. (...) 2. um prêmio excepcional, condicionado aos resultados efetivos de exploração do invento ou de utilização da ideia pela CVRD. A decisão quanto a concessão deste prêmio, ao tipo de premiação e ao valor é de exclusiva competência do Superintendente a que estiver subordinado o empregado inventor” TST, 6ª Turma, Min. Mauricio Godinho Delgado, AIRR-108200-04.1997.5.17.0004, J. 03.02.2010.



## Art. 90 - Invento Livre

**Art. 90.** Pertencerá exclusivamente ao empregado [a] a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido [b], desde que desvinculado do contrato de trabalho [c] e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador[d].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art. 41. Pertencerá exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento realizado sem relação com contrato de trabalho ou prestação de serviços ou, ainda, sem utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

### *Doutrina Complementar*

Vide Elaine Ribeiro do Prado, *Gestão e Justiça no Trabalho Inovador: Direito do Trabalho na Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2011.

Vide Denis Borges Barbosa, *Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas*, in *Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2011.

### **REGIME LEGAL DE APROPRIAÇÃO PELO EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Dos três regimes constantes deste capítulo, o art. 90 do CPI/96 regula a hipótese em que o empregado, estagiário, prestador de serviços, etc., operou o invento sem ligação com o vínculo obrigacional que o ligava ao empregador ou tomador, e sem qualquer investimento útil por parte deste último.

Assim, se há contrato cujo objeto é a pesquisa ou atividade inventiva, ou tais prestações são inerentes à natureza dos serviços para os quais o trabalhador foi contratado, aplica-se como princípio o art. 88, que resulta em apropriação exclusiva pelo empregador.

Se não há tal objeto no contrato, nem o trabalhador foi contratado para funções que presumem pesquisa ou invento, duas hipóteses podem ocorrer. Ou o trabalhador utilizou-se de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, e aplica-se o regime do art. 91, ou o trabalhador não usou de quaisquer de tais recursos, e aplica-se este art. 90.

### **[A] PERTENCERÁ EXCLUSIVAMENTE AO EMPREGADO**

Como se viu, no regime do art. 88 a apropriação da criação, patente ou desenho industrial, se faz *exclusivamente* pelo empregador. Na hipótese do art. 90, a apropriação *originária* (legitimidade para pedir, e titularidade sobre a exclusiva) é só em favor do empregado, servidor estatutário ou prestador de serviços – pessoa natural ou jurídica – com exclusão do empregador.

Lógico que o direito de pedir proteção, e o de obtê-la, podem ser transferidos do empregado ou tomador de serviços, por via convencional, ao empregador ou a qualquer pessoa. Mas isso presume um ato translático; não se faz *originária e exclusivamente*. O empregador que obtém patente por um invento realizado pelo empregado, fora do objeto do contrato, e sem que o inventor tenha usado dos recursos de seu empregador, terá quando muito titularidade derivada.

Para que se configure a hipótese do art. 90 são necessários dois pressupostos negativos: (a) o contrato ou ajuste entre inventor e empregador, ou tomador, não seja voltado à pesquisa ou atividade inventiva (nem tais atividades dela resultem); (b) não haja investimento pertinente do empregador ou tomador quanto à atividade de invento.

Se não há contrato algum, ou qualquer investimento de outrem, o caso é do art. 6º.

**[B] A INVENÇÃO OU O MODELO DE  
UTILIDADE POR ELE DESENVOLVIDO**

Na verdade, com a remessa que faz o art. 121, a titularidade exclusiva do inventor, mesmo na existência de contrato ou vínculo estatutário, ocorrerá não só na criação de invento sujeito a patente, como também de criação ornamental. Assim, um novo desenho de telefone celular, criado por um capitão de cavalaria, sem uso dos estábulos e forragens do Exército, será dele, exclusivamente dele, sem nenhuma participação das Forças Armadas.

***Precedentes Judiciais***

“A r. sentença de primeiro grau apenas confirma que os produtos comprovadamente inventados pelo reclamante, ora embargante, ou seja, aqueles registrados em seu nome no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conforme fls. 67 e seguintes, e que na sua confecção não tiveram qualquer participação do empregador, pertencem exclusivamente a sí. Também fundamentou na fl. 215 (carmim), que os litígios decorrentes de invenção livre, fazer cessão de seu direito a qualquer fabricante, seu empregador ou não, tal contrato é semelhante ao de Locação de Coisas ou Contrato de Licença (artigos 28 e 29 do CPI), sendo litígios decorrentes deste tipo de Contratos, pela sua natureza, são de competência da Justiça Comum” TRT-4, 2ª Turma, Des. Alvaro Davi Boéssio, RO 01606.008/93-5, J. 12.01.1999.

**[C] DESDE QUE DESVINCULADO**

Há algum vínculo, contrato, acordo, situação administrativa de pessoal, que liga o criador a qualquer terceiro. Se não houver nada disso, nem se cogitaria da aplicação deste capítulo, pois a criação recairia diretamente sob o art. 6º. Mas o vínculo, que há, não é jungido à pesquisa ou atividade inventiva. Portanto trata-se de tipo que atrai o requisito da “pertinência temática” do exercício do mister.

Se além de impertinência do vínculo existente, também não há investimento útil do empregador, ente público, tomador, etc., configura-se a aplicação do art. 90.

## [D] SEM INVESTIMENTO DO EMPREGADOR

Para que se aplique este art. 90, é necessário que a atividade inventiva ou pesquisa não tenha contado de forma útil e necessária com recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. A lei não distingue se o empregador deva estar consciente quanto à utilização de tais meios pelo criador; a subtração, uso não autorizado, uso eventual, enfim, qualquer aporte que venha do empregador voluntariamente ou não desfigura a aplicação da regra de titularidade exclusiva do empregado.

A lei também não distingue se esses meios devam ser materiais ou imateriais<sup>318</sup>. Conhecimentos, experiências, *know how*, até informações estratégicas constantes do segredo de empresa, tudo são “meios” advindos do empregador<sup>319</sup>. A própria noção de que um problema técnico deva ser resolvido, se essa noção pertence ao patrimônio imaterial do empregador, e não se acha em acesso público, integra os meios do empregador que impedem a propriedade exclusiva do empregado.

A utilização de tais recursos postos à disposição pelo empregador, voluntariamente ou não, desfigura assim a titularidade exclusiva do autor deste art. 90. Caberá o regime de legitimidade processual e de titularidade repartida do art. 91.

## Precedentes Judiciais

### “INVENTO OU APERFEIÇOAMENTO - ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1971 - SILÊNCIO DO

318 Veja-se, por pertinente, a noção de “recursos públicos” elaborada pelo TCU no caso de parcerias da Lei de Inovação: “os recursos públicos mencionados no caput desse dispositivo não apenas como os relativos a recursos financeiros, mas também aqueles relativos a recursos de laboratórios, salas de aula, professores, pesquisadores, materiais de apoio e de escritório, nome e imagem da instituição, redes de tecnologia de informação, conhecimento gerado, documentação acadêmica gerada e demais itens de patrimônio tangível ou intangível da IFES utilizado em parcerias com fundações de apoio;” Acórdão 2.731/08, item XXI, Encontrado em [http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/noticias\\_arquivos/Fund.%20apoio.pdf](http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/noticias_arquivos/Fund.%20apoio.pdf), visitado em 13/8/2014.

319 Não é “qualquer recurso ou dado da empresa, eventualmente disponibilizado ao empregado, que caracteriza uma invenção, que a princípio seria livre, como sendo mista. A utilização, por exemplo, de dados de conhecimento geral, ou banais, não se presta a tal finalidade, já que não integram o know-how específico da empresa, nem tão pouco seu “patrimônio técnico” MANSUR, Julio Emilio Abranches, A Retribuição Econômica Devida aos Empregados pela Exploração Mista, Cadernos Temáticos Propriedade Industrial - Encarte da Revista da EMARF, TRF 2ª Região, 2ª Ed. , fevereiro de 2007).

CONTRATO DE TRABALHO ACERCA DE ATIVIDADES INVENTIVAS DO RECLAMANTE - INDENIZAÇÃO DE METADE DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELA RECLAMADA COM O APERFEIÇOAMENTO PRODUZIDO PELO RECLAMANTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Com efeito, o artigo 42, caput, da Lei nº 5.772/71, compreendido no título XIV, denominado “do invento ocorrido na vigência de contrato de trabalho ou de prestação de serviços”, está assim redigido, in verbis: “Art. 42. Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no disposto no artigo 40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração, assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada”. Adotadas as premissas de que o aperfeiçoamento realizado pelo reclamante na peça denominada -braçadeira de engate de vagões- permitiu a substituição das peças importadas por outras, de fabricação nacional e mais baratas, e ainda que tal aperfeiçoamento, que não era o objeto do contrato de trabalho, decorreu da contribuição pessoal do reclamante, com a utilização de recursos da empresa, inviável cogitar-se de violação direta e literal do artigo 42 da Lei nº 5.772/71, decorrente da condenação da reclamada à indenização correspondente à metade do proveito econômico que passou a usufruir em razão do invento do reclamante. O v. acórdão do Regional, longe de vulnerar esse dispositivo, aplicou-o corretamente. Agravo de instrumento não provido” TST, 4ª Turma, Min, Milton de Moura França, AIRR 433/1986-001-17-00.8, DJ 30.04.2004.

“Declaração incidental de nulidade das patentes do autor que também se rejeita, uma vez que não foi comprovada a alegada titularidade ou cotitularidade da companhia ré na criação e no desenvolvimento dos inventos patenteados pelo autor. 3. A simples realização de testes para fins de demonstração nas dependências da companhia siderúrgica durante processo licitatório não é suficiente para caracterizar a titularidade ou mesmo a cotitularidade dos produtos patenteados, não constando nos autos nenhum documento ou elemento hábil a demonstrar que a ré forneceu ao autor dados, materiais e pessoal para fins de criação e desenvolvimento dos inventos” TJRJ, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme AC0060840-95.2005.8.19.0001 (2009.001.55589), J. 13.01.2010.



## Art. 91 Titularidade Repartida: Invento Misto

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade [a] será comum [b], em partes iguais [c], quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador [d], ressalvada expressa disposição contratual em contrário [e].

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos [f], salvo ajuste em contrário [g].

§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração [h] e assegurada ao empregado a justa remuneração [i].

§ 3º A exploração do objeto da patente [j], na falta de acordo [k], deverá ser iniciada pelo empregador [l] dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão [m], sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente [n], ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas [o].

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência [p].

## REGRA CONCOMITANTE

### CLT

Art. 454 - Na vigência do contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empregador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica.

Parágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obrigado a promovê-la no prazo de um ano da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado da plena propriedade desse invento

## DIREITO ANTERIOR

### CPI 1971

Art. 42. Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no disposto no artigo 40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração, assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.

§ 1º A exploração do objeto da patente deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, a contar da data da expedição da patente, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregador ou do prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento.

§ 2º O empregador poderá ainda requerer privilégio no estrangeiro, desde que assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.

§ 3º Na falta de acordo para iniciar a exploração da patente, ou no curso dessa exploração, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer a preferência, no prazo que dispuser a legislação comum.

## ***Doutrina Complementar***

Vide Elaine Ribeiro do Prado, *Gestão e Justiça no Trabalho Inovador: Direito do Trabalho na Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2011.

Vide Denis Borges Barbosa, *Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas*, in *Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2011.

## **UMA HIPÓTESE DE TITULARIDADE EM COMUM**

A terceira forma de apropriação das criações tecnológicas e ornamentais é aquela em que a pesquisa e atividade inventiva é realizada *fora* do alcance do negócio jurídico ou relação estatutária, mas *com uso* de recursos do empregador. Neste caso, não há apropriação exclusiva pelo inventor nem tampouco pelo supridor dos recursos, mas a legitimidade de pedir patente é deferida ao empregador, e a titularidade – se obtida – é comum.

O Art. 6º, § 3º, já prevê hipótese de titularidade conjunta<sup>320</sup> e mesmo de legitimidade de pedir singular. Neste caso do art. 91, porém, o invento, como ato de autoria, é feito por um ou mais inventores, e a titularidade é deferida *original e juntamente* ao inventor e ao empregador. Outras hipóteses de titularidade comum podem ocorrer, além desses dois casos, como, por exemplo, o de múltiplos sucessores em operações *inter vivos* ou *causa mortis*.

Outra forma de titularidade comum de criações tecnológicas é a resultante das parcerias entre instituições de ciência e tecnologia e terceiros, como regulado pelo art. 9º da Lei de Inovação.

A titularidade comum de bens imateriais suscita complexos problemas em direito. Para uma análise da questão, vide a Doutrina Complementar.

---

320 Art. 6º, § 3º, Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

## *Doutrina Complementar*

BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010. vol. I, Cap. I., Seção [8] - Propriedade intelectual e direito comum.

BARBOSA, Denis Borges (Org.). Direito da Inovação. 2a. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 109 a 133.

### *TITULARIDADE EM COMUM DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL*

Esta lei, em seu Art. 6º, refere-se à *propriedade* de invenção, modelo ou desenho, assegurado ao titular de patente; este Art. 91, mencionando a situação do empregado e do empregador que inventa, define-a expressamente como “propriedade comum”. Nos arts. 94 e 109, a lei menciona a *propriedade* dos desenhos industriais. O Art. 129 do mesmo Código fala, igualmente, de *propriedade* e uso exclusivo das marcas.

Assim, com farta enunciação do direito industrial de patentes como “propriedade”<sup>321</sup>, surge a tentação de suscitar o parâmetro do condomínio, ou pelo menos a possibilidade de *titularidade comum*, de patentes, modelos de utilidade ou desenhos industriais, especialmente por não haver, quanto a estes títulos, qualquer vedação legal. Disso não resulta, porém, uma aplicação incon-

---

321 Não se entenda aqui que se admite a aplicação direta, ao campo desta lei, dos preceitos do Código Civil relativos à posse, propriedade e especialmente condomínio. Como dissemos anteriormente: “Identificando “propriedade” e “monopólio”, dentro do campo específico do direito positivo brasileiro, não excluímos, porém a ação subsidiária dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (*jus abhorret vacuum*) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível. Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos absolutos, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas à figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão paradigma dos direitos de propriedade industrial. É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis as normas de direito real se compatíveis com a natureza própria (pelo menos dúplice: exclusiva e concorrencial) dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação”. BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010. vol. I, Cap. I., Seção [8] - Propriedade intelectual e direito comum.

dicionada das regras do condomínio previstas no Código Civil<sup>322</sup>. Alguma aplicação poderá haver, mas mediada pela natureza singular dos direitos de patente e sobre os desenhos industriais.

No Art. 6º, § 3º, do CPI/96, é enunciado o direito de co-postulação do privilégio, dizendo-se “a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos”. Tal disposição aplica-se também aos desenhos industriais

Não se exigirá, salvo disposição legal específica, que a titularidade comum seja em partes iguais; o ajuste prévio ou a deliberação *ad hoc* dos depositantes poderá conformar-se ao investimento ou à contribuição das partes, que podem ter papéis diversos na criação<sup>323</sup>.

Como já indicado, outras hipóteses de titularidade comum podem resultar da sucessão *causa mortis*, da dissolução de sociedade, etc. O mesmo pode ocorrer como resultado de um direito de co-postulação, como o previsto no Art. 6º, § 3º, do CPI/96, do nascimento de uma pretensão múltipla no curso do pedido (pela morte do inventor, titular do pedido, por exemplo), ou, *a posteriori*, pela alienação a qualquer título do privilégio a titulares múltiplos.

É certo também que o autor de uma invenção tem seu direito personalíssimo de ver tutelada a autoria; mas tal tutela foge ao campo da propriedade industrial, e não se ajusta sequer à noção de propriedade.

---

322 Vide BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010. vol. I, Cap. I., [ 8 ] § 1. 2. - Parecer: aplicação da doutrina do condomínio.

323 Assim prescreve o 35 USC Section 116. Inventors - When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself and the omitted inventor.



## Quando há a Hipótese deste Art. 91

Assim, na hipótese do chamado invento misto, ter-se-á cotitularidade sempre que:

(a) A atividade inovadora não for objeto do contrato, nem resultar da *natureza* dos serviços contratados (o que seria o caso do art. 88); e

(b) O inventor utilizar-se de recursos materiais ou informacionais do contratante para inovar.

Como a utilização de meios e recursos do empregador pode-se dar com ou sem seu consentimento, não se pode – em verdade – discernir nesta última hipótese um *contrato de colaboração não paritário*. Há uma situação jurídica que, com ou sem *affectio societatis*, cria uma comunhão de interesses entre empregador e empregado – fora da relação de trabalho.

### Precedente Judicial

Invento fora do âmbito do contrato

“Consoante se verifica do excerto transcrito, o Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto fático-probatório, concluiu tratar-se a hipótese dos autos de -invenção de empresa-, e não de -invenção de serviço-, como quer fazer crer a reclamada. Consignou a Corte de origem que -restou provado que o autor tinha por atribuição a mera execução de projetos pré-concebidos. Ao inventar o reservatório de quimioterapia, o empregado exerceu atividade que não fazia parte de suas obrigações contratuais e que, tampouco, decorre do *jus variandi* do empregador, pois o obreiro não foi contratado para fazer invenções- (fl. 119/119-verso). Asseverou, ainda, que -ainda que a Liga Paranaense de Combate ao Câncer tenha dentre suas finalidades sociais o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico sobre o câncer (fl. 46) - fato que, a princípio, poderia levar à conclusão de que a invenção do reservatório decorre da própria natureza das atividades contratadas - inegável que o autor não foi contratado como inventor, fazendo jus à indenização compensatória- (fl. 118-verso). Com efeito, para modificar a decisão proferida pela Corte regional, forçoso seria o reexame do suporte fático-probatório - procedimento vedado em sede de recurso de revista, nos termos do que

dispõe a Súmula n.º 126 deste Tribunal Superior. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” TST, 1ª Turma, Min. Lelio Ben-tes Correia, TST-AIRR-20979/2003-016-09-40.4, J. 16.09.2009.

### ***A presunção de que o empregador melhor atenderá à função social***

A lei presume que, no caso, quem está melhor aparelhado para transformar a criação do inventor – que usou recursos do empregador – em inovação (logo, o elemento pragmático destinado ao mercado) é o empregador ou tomador de serviços. Neste caso, como preceitua o art. 91, a cotitularidade/compropriedade existe, mas a iniciativa e o poder de administração sobre o invento remanescem com o empregador ou contratante.

Assim, dá a ele o *poder* de explorar a oportunidade, mas também lhe impõe o *dever* de fazê-lo (salvo se tiver motivos justificáveis para não explorar) sob o risco da preempção de seu direito, na hipótese do art. 91, § 3º.

### ***Precedente Judicial***

“Quanto à autoria, os colegas do Reclamante reportam-se aos aparelhos como “do Arcanjo” e tal aspecto é ornado de credibilidade, pois retirado livremente das diligências realizadas e as Reclamadas nada provam acerca da inveracidade, sendo este lugar propício para a aplicação do art. 429, do CPC. Não por isso, paradigmática a atuação da peça de bloqueio: “...o Reclamante descobriu meios para facilitar as atividades advindas de sua condição de artífice de manutenção... Seu ‘inventor’ foi oriundo da atividade de trabalho, pois certamente se o Reclamante não exercesse a função de artífice, não teria descoberto tais máquinas...” .(f. 60) O Reclamante criou os objetos utilizáveis na atividade empresarial de que provieram meio e resultados novos com engenhosidade, o que, uma vez mais, pode ser aferível através dos documentos (fotos apresentadas pelo perito e pela parte-ré) que demonstram a evolução na técnica utilizável com vantagem derivada do processo técnico, não havendo espaço para sustentar justaposição de processo ou meio e nem simples mudança de forma. O efeito técnico evidenciou-se, traduzindo-se em progresso, economia, segurança maiores. Do ato de inventar resultam direitos, numa apreensão jurídica irreparável, não se havendo de deixar ao relento a questão sob os auspícios informadores do Direito do Trabalho e a sua abrangência diante da situação que envolve

os partícipes da relação empregatícia. O Eminentíssimo GAMA CERQUEIRA (Privilégios de Invenção, e também Tratado de Propriedade Industrial), teve oportunidade de professar: “... se a ideia, a concepção, pertencem ao empregado, se forem fruto de sua inteligência, se a realização do invento tiver sido um fato pessoal; se a invenção for estranha ao trabalho para que o inventor foi contratado, a propriedade deve ser reconhecida, embora a invenção tenha sido feita no curso dos seus serviços, com prejuízo do tempo que a eles devia consagrar, e que o inventor se tenha utilizado dos instrumentos à sua disposição, aproveitando-se das facilidades à seu alcance, proporcionadas pelo patrão. Do mesmo modo se ficar provado que houve cooperação entre patrão e empregado, que a invenção é o resultado da colaboração de ambos, de seu trabalho comum, não resta dúvida que a propriedade deve tocar aos dois em comunhão”. MOZART VICTOR RUSSOMANO (Comentários...) preleciona: “O princípio geral é de que a invenção pertence ao autor, porque é fruto de seu trabalho, de suas tentativas, de seu raciocínio... das horas gastas. Esse princípio, porém, sofre não uma revogação, mas uma refração, quando o invento se dá no decurso de um contrato individual de trabalho, isto é, em momento no qual o empregado está prestando serviços em benefício de outrem, com material alheio, dirigido, fiscalizado e subordinado ao empregador. Os resultados do trabalho de um empregado, por outro princípio geral, pertencem ao empregador. O invento em serviço resulta da atividade do empregado. Poder-se-ia, portanto, sem grande esforço de dialética, concluir pela atribuição ao empregador do direito de propriedade da invenção. A primeira solução feriria a subordinação hierárquica em que o empregado se coloca perante a empresa; a segunda solução seria contrária ao espírito do Direito do Trabalho, pois não seria razoável atribuir-se ao economicamente poderoso os direitos e as vantagens que resultam da capacidade inventiva, do espírito de pesquisa e de observação do empregado, economicamente fraco. Chegou a lei, por isso, a uma solução intermediária e essa solução veio a ser, mais tarde, expressamente, adotada pelo antigo Código de Propriedade Industrial, que repetiu, palavra por palavra, em seu art. 65 e parágrafo único, os conceitos constantes do dispositivo em epígrafe. Sempre que o empregado alcançar uma invenção fora do trabalho e que não tenha relação com a atividade desenvolvida pela empresa, o direito de propriedade da invenção é seu, exclusivamente seu. A ele terá chegado por esforço próprio, usando seus recursos exclusivos, desvinculado por inteiro da pessoa do empregador. A invenção não dirá, nem direta, nem indiretamente, respeito ao contrato de trabalho, não sendo, por isso, atingida pela subordinação hierárquica em que esse contrato o coloca. Ao contrário, se o trabalhador foi admitido pela empresa para pesquisa científica, com o intuito imediato de explorar ideias e experimentar hipóteses, os resultados a que chegar o empregado serão exclusivamente de propriedade do em-

pregador. A orientação de sua atividade terá sido dada pela empresa e para aquele fim determinado. Todos os riscos econômicos foram sofridos pelo empregador, com o fito único de realizar a invenção. Não haveria como atribuir-se ao empregado, nessa eventualidade, qualquer direito sobre os resultados obtidos (art. 454, parte final). Entre os casos em que o empregado tem todo o direito da invenção - porque ela não tem a menor relação com a empresa ou com seu contrato individual de trabalho - e os casos em que o direito pertence, por inteiro ao empregador - porque o contrato foi celebrado, exatamente, para encontrá-la - existem os fenômenos híbridos, que exigem solução também híbrida. Se o empregado, no DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO SEU CONTRATO, EMBORA ESSAS ATIVIDADES NÃO SEJAM DIRIGIDAS A UMA PESQUISA CIENTÍFICA, inventa processos de produção, modelos, produtos etc., a propriedade da invenção pertencerá, em partes iguais, ao empregado e ao empregador. A exploração do invento - neste último caso, em que a propriedade do mesmo pertence ao empregado e ao empregador, em cotas idênticas - cabe ao empregador. Ele possui a empresa organizada e tem recursos econômicos indispensáveis à aplicação do invento. De modo que a prerrogativa que a lei lhe dá, derivada da circunstância de ser o detentor do poder diretivo do estabelecimento, vai em benefício do próprio empregado, porque propicia maior oportunidade de gozo da invenção” TRT-3, 1ª Turma, Des. Emília Facchini, RO-18952/98, J. 16.08.1999.

## [A] A PROPRIEDADE DE INVENÇÃO

### OU DE MODELO DE UTILIDADE

Aqui, como no art. 88 e 90, a Lei prevê a aplicação do regime de apropriação para as patentes de invenção e de modelo de utilidade; mas o mesmo ocorrerá quanto aos certificados de adição e, por força da remessa do art. 112, também para os desenhos industriais.

Para a noção de “propriedade”, neste art. 91, veja-se as notas ao art. 6º, e, especialmente:

O regime de propriedade a que se refere este art. 6º é aquele configurado por esta lei. Assim é, não obstante se aplique ao regime desta lei a subsidiariedade do direito comum (aquele indicado pela noção de “propriedade” no código civil), e sem embargo da classificação das patentes como sendo *uma* das propriedades constitucionais. Assim, o regime *primário* a que se submete as patentes é a da “propriedade das patentes”, como desenhado pelo

regime específico aqui traçado nesta lei. Qualquer utilização da noção de “propriedade” será sujeita às características específicas que esta lei desenha.

No caso deste art. 91, a titularidade em comum não se limita ao eventual direito exclusivo já concedido, patente ou desenho; como *legitimidade* para o exercício do direito formativo gerador (D1) ela também é comum. Mas, nos dois casos (até que ocorra, se ocorrer, a preempção prevista no art. 91, §3<sup>o</sup><sup>324</sup>), só o empregador pode exercer o direito de pedir proteção e, a seu tempo, utilizar-se do privilégio na exploração econômica.

## Precedentes Judiciais

Se não há invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial, não há o que remunerar.

“A nosso ver, e sempre com o devido respeito aos votos vencedores, com razão a embargante. Contratado como chefe de arte pela Editora Abril de 1968 até 1971, o embargado tinha por função organizar e otimizar o trabalho gráfico. E, em específico (depoimento pessoal), o “planejamento gráfico” de uma revista a ser lançada. Para tanto, afirma que criou um método de produção gráfica que ficou conhecido por “Linhas Duque - Laudas Duque” o que trouxe muito lucro à embargante, sem que qualquer compensação lhe fosse revertida pelo uso deste seu invento. Porém, como se sabe, para se exigir indenização por exploração indevida de invenção, é necessário ser titular da patente. Aliás, e com a finalidade de esclarecimento, define-se patente como um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente e durante o prazo de sua vigência, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso e venda. Pode, por óbvio, fazê-los livremente. No caso, e como bem anotou o i. Des. Francisco Loureiro: “(...) não há nos autos prova do registro da patente de invenção. Consulta ao site no INPI revela que o pedido foi arquivado no ano de 1993, o que retira plausibilidade ao pedido de privilégio.” Nesse sentido, e se esse modelo de produção gráfica representasse algo novo,

324 Veja-se, adiante, a hipótese de cessação da exclusividade do direito de pedir proteção, ou de explorar a criação, no caso de inação injustificada do empregador.

como alegado, não seria crível que a concessão de patente lhe seria negada pelo INPI. Assim, e por não ser titular deste direito não é possível reivindicar indenização pela utilização, daí, realizar prova técnica para elucidar esse pressuposto à ação em análise. Ademais, e ainda que assim não fosse, dispõe o artigo 40 da Lei 5772/71 que todo evento realizado na vigência do contrato de trabalho pertence ao empregador, diante da natureza da atividade contratada e que é devidamente remunerada. É o que pondera o i. Des. Francisco Loureiro: “O autor, à época dos fatos -final da década de sessenta - era chefe-de-arte da Veja e tinha como atribuições essenciais de seu contrato de trabalho, pelo qual era remunerado, acompanhar e desenvolver a execução da apresentação visual da revista, inclusive no que se refere a padrões gráficos. Parece claro, portanto, que se os números iniciais da revista tiveram problemas de diagramação e de apresentação visual, tenha sido o chefe-de-arte chamado a remover o obstáculo. Disso decorre que o desenvolvimento de novo processo de diagramação, inclusive as medidas das colunas, determinação de espaços e fixação do formato constituíam o cerne a atividade laborativa do autor. Parece claro que a criação de novo formato para revista, por mais criativo que seja, a ponto de ser batizado com o nome do autor, não gera privilégio próprio de invenção, pois desenvolvido a pedido e em proveito da editora, em troca de remuneração assalariada. No mais, correta a decisão do MM. Juiz que negou a produção da prova técnica, porquanto desnecessária diante da negativa de patente pelo próprio INPI, e nesse sentido, diante do não reconhecimento de uma invenção, nada há o que indenizar” TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Teixeira Leite, EÍ 994.01.0614 98-2/50001, J. 08.04.2010.

## [B] SERÁ COMUM

A lei fala de “propriedade comum” quando descreve a situação em que autor de invento e empregador têm interesses jurídicos conjuntos no direito exclusivo resultante da criação.

A expressão tem mais de um sentido, entre eles a propriedade do código civil, incidente sobre bens materiais, tomada em contraste com o direito exclusivo sobre bens imateriais, que se diz “propriedade intelectual”<sup>325</sup>. Também se

---

325 Neste sentido, por exemplo, OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de Direito de Marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 25-36; Medeiros e Albuquerque (Prefaciador) in BAILLY, Gustavo Adolpho (Compilador) . DIREITOS AUTORAIS (A Proteção Literária e Artística no Brasil). Propriedade da Academia Brasileira de Letras. São Paulo Editora Comp. Melhoramentos de São Paulo, 1930- p. 9-16; e ASCENSÃO, José de Oliveira. A Pretensa “Propriedade” Intelectual,

usa a expressão para denotar o bem em domínio público, o bem *em mão comum* como o resultante das indicações geográficas<sup>326</sup>, e também o *baldio*, aquele a ser usado juntamente por uma comunidade<sup>327</sup>.

Aqui, melhor se diria propriedade *em comum*, denotando que os titulares do direito são múltiplos, e dividem entre si o mesmo objeto. Assim, o art. 91 não indica que a criação vá ao *domínio público*, mas sim que os interesses patrimoniais a ela relativos sejam repartidos entre o autor e o empregador.

## Precedentes Judiciais

Quanto à natureza civil da relação entre condôminos no invento

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INVENTO DO EX-EMPREGADO. UTILIZAÇÃO PELA EMPREGADORA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CIVIL NÃO ALBERGADA PELA RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Valdecir João de Oliveira ajuizou ação de indenização por danos materiais contra a Sadia S/A, alegando que trabalhou para a empresa requerida como ajudante de produção no abate de aves, no período de 23

---

Direito civil e processo: estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim, coordenação Araken de Assis, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008.

- 326 “Teríamos então uma modalidade da titularidade em mão comum, também chamada com titularidade (ou comunhão, se referida a direitos reais, ou com propriedade, se referida à propriedade) germânica ou colectiva. Seriam beneficiários todos os que partilhassem da respectiva zona e actividade. Mas seria uma com titularidade sem distinção de partes, ao contrário da com titularidade romana. Todos os que aí estivessem teriam paridade de condição, desde que explorassem aquela actividade de modo efectivo e sério. A sua ligação seria tal que perderiam o direito quando abandonassem aquela zona; e inversamente, os que nela ingressassem e o passassem a exercer ganhá-lo-iam”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem. Ed. Almedina. 2008. p.85-88
- 327 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. § 1.413. Rio de Janeiro: Borsoi. “Nos baldios está a noção do que seja o domínio do público. Na verdade, domínio público, mesmo na definição do código civil ou do direito administrativo, diz mal e até perturba a noção que o pensamento jurídico deve dedicar ao objeto de nosso estudo. O “público” deste domínio não é o estatal, nem o oficial (não pode reservá-lo ao Estado - segundo as Ordenações, aos Reis). É simplesmente o inapropriável e o irreductível (não se pode dar em sesmaria nem ratear) que se dedica “ao proveito geral” do público (...) Este espaço, sendo irreductível ao controle privado e singular, não é anômico, nem abandonado à apropriação. Se ninguém tem poderes para apropriar-se exclusivamente dos baldios (nem mesmo o Estado), todos têm, no entanto, legitimidade para defender o baldio como bem de uso comum do povo”. BARBOSA, Denis Borges, O domínio do Público, Direito de Autor, Lumen Juris, 2013, p. 583-632.

de fevereiro de 1987 a 01 de março de 2001 e que, nesse período, além de desempenhar sua atividade regular conforme previsto no seu contrato de trabalho, realizou diversos melhoramentos nos equipamentos da empresa, dentre eles a “broca extratora de papo e traqueia”. Aduziu que, em razão deste invento, a empresa ré obteve aumento na produção de aves e consequente benefício econômico, porém, não concedeu nenhuma gratificação ao autor pelos melhoramentos realizados, tampouco ofereceu-lhe participação nos lucros obtidos. Afirmou que requereu a concessão de patente da peça inventada, nos termos do certificado expedido pelo INPI, que juntou aos autos. Concluiu, assim, que tem direito a 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico que a Sadia S/A passou a usufruir em razão do seu invento, de acordo com o disposto no art. 91 da Lei de Propriedade Industrial. A competência em razão da matéria, conforme inúmeros precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, é definida em função do pedido e da causa de pedir. No presente caso, a despeito de o autor ter criado o “extrator de papo e traqueia” durante a vigência do contrato de trabalho, beneficiando a sua ex-empregadora, resta evidente que o pedido de indenização por danos materiais tem origem no uso do invento ora cogitado. Assim, a matéria objeto dos autos refere-se à proteção da propriedade industrial do demandante e, portanto, deve ser examinada sob esse prisma, qual seja, com base nas normas e princípios que tutelam as invenções. A relação trabalhista existente entre as partes não alberga o vínculo jurídico decorrente da utilização pela empregadora de invento de seu empregado, pois esta última relação tem tutela jurídica própria, nos termos da Lei de Propriedade Industrial, cuja competência para julgamento é da Justiça Comum, e não da Justiça Laboral. Aliás, a Lei 9.279/96, no seu capítulo XIV, regula expressamente todos os casos de invenção realizados por empregados. Esta egrégia Segunda Seção já decidiu nesse mesmo sentido, nos termos do aresto a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. MÉTODO DE PRODUÇÃO GRÁFICA INVENTADO POR EMPREGADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A EX-EMPREGADORA. NATUREZA TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. I. Compete à Justiça Estadual julgar ação indenizatória movida por ex-empregado à antiga empregadora, pelo uso de método de produção gráfica por ele inventado. II. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito suscitado, da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, São Paulo, SP.” (CC

16.767/SP, relator o em. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ 22/11/1999). A despeito de o autor ter criado o “extrator de papo e traqueia” durante a vigência do contrato de trabalho, os fatos e circunstâncias que ensejaram os alegados danos materiais referem-se à utilização pela ex-empregadora do invento de sua autoria. Não existe nos autos controvérsia entre empregado e empregador, “relativa à relação de emprego havida entre eles”, capaz de deslocar a competência para o julgamento da ação à Justiça Trabalhista, a despeito da nova redação do art. 114 da CF, que lhe deu a emenda constitucional n. 45/2004. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Comum. Na hipótese de se atribuir competência à Justiça do Trabalho, caberia, na mesma demanda, o pleito de perdas e danos, sem risco de o juízo se declarar absolutamente incompetente para tanto, como sói acontecer na Justiça Federal Comum, servindo de exemplo o próprio acórdão (Apelação Cível n° 2000.02.01.048903-0 – TRF 2ª Região) anteriormente mencionado, no qual se afastou a competência para decidir questão de indenização entre particulares para a Justiça Estadual” STJ, 2ª Seção, Min. Cesar Asfor Rocha, CC n° 49.516/SC (2005/0072581-0) 10.05.2006.

Mesmo na Justiça Trabalhista, a matéria é civil para efeitos do *tempo* de exercício do direito de insurgência (prescrição).

“Ainda que a causa de pedir da demanda – indenização material decorrente da invenção do obreiro - tenha relação com o contrato de trabalho, certo é que não se trata de verba trabalhista propriamente dita, pois não provém diretamente da obrigação contratual. Ademais, a propriedade intelectual, na espécie direito do autor é especificamente regulada pela lei 9279/96, inclusive no tocante à prescrição e à decadência. Nesse sentido, o entendimento exarado pelo Ministro Relator JOÃO ORESTE DALAZEN, nos autos do Processo n° TST-RR-749.341/01.5, 1ª Turma, acórdão publicado no DJ - 06/10/2006, conforme trecho abaixo transcrito, verbis: Como visto, cuida-se aqui de hipótese singular e delicada de prescrição. O artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal dispõe: (...) ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. A meu juízo, o Eg. Tribunal a quo não vulnerou esse preceito constitucional, por múltiplas razões. A um, porque a disputa entre as partes não trava, a toda evidência, a propósito de prestação de cunho trabalhista, no sentido de que derive diretamente de obrigação do contrato de emprego. Logo, não se cogita aqui propriamente de crédito trabalhista. (...) A três, e principalmente, porque a natureza da prestação vindicada - uma indenização - não se compadece com a prescrição trabalhista, parcial e sucessiva, no suposto de lesão periodicamente renovada. Entendo, pois, que, tratando-se de crédito alusivo

à criação de modelo de utilidade, não há prescrição quinquenal a incidir durante a execução do contrato de trabalho. Tecidas essas considerações, reputo incólume o dispositivo constitucional invocado. Não conheço do recurso, no particular. Do mesmo modo, a competência conferida a esta Especializada para julgar a presente lide (regra de direito processual), não se confunde com a regra da prescrição a ser aplicada (regra de direito material). Em outras palavras, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desta ação não altera a natureza da matéria nela deduzida. Assim, considerando que a causa de pedir envolve direito autoral, matéria de natureza civil, afasta-se a aplicação da prescrição trabalhista ao caso em comento” TRT-17, 1ª Turma, Des. Juiz José Carlos Rizk, RO 00635.2007.003.17.00.8, J. 25.03.2008.

#### Copropriedade e impossibilidade de infração (inoponibilidade interna) entre condôminos

“Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais. Autor que, quando trabalhava como empregado da ré, desenvolveu, produziu e instalou nas dependências da mesma invento que visava facilitar o procedimento de reparo de locomotivas. Atividade de invenção que não fazia parte das atribuições do autor, mas que era incentivada pela empresa. Invento concebido em horário de trabalho e com a utilização de recursos da ré, tendo o autor obtido a respectiva patente. Ação anulatória da patente ajuizada pela ré perante a Justiça Federal que foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a copropriedade da patente. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de remuneração arbitrada em 3% sobre a economia gerada para a ré de 2000 a 2014. Descabida a suspensão do processo requerida pela ré. Inteligência do art. 265, §5º, do CPC. Reconhecida a copropriedade da patente, não há que se falar em violação do direito de exploração da patente. Devida a “remuneração que for fixada”, nos termos do disposto no art. 42 do antigo CPI. À falta de prévia estipulação ou acordo entre as partes, cabe ao Judiciário arbitrar tal remuneração. Valor fixado pelo MM. Juízo a quo que é razoável, tendo sido sugerido como prêmio por comissão da própria ré, devendo ser mantido. Recusa ao reconhecimento da originalidade do invento do autor e ao pagamento da remuneração por sua utilização que não pode ser considerada mero inadimplemento, eis que atingiu a dignidade do autor. Negado provimento ao recurso da ré. Provimento parcial do recurso do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R\$ 50.000,00” TJRJ, 15ª Câmara Cível, Des. Galdino Siqueira Netto, AC 2009.001.33618, Julgado em 06.10.2009.

### [C] EM PARTES IGUAIS

Além de a titularidade ser *em comum* entre autor e empregador (ente público, tomador de serviços, etc.), a lei prescreve que os titulares tenham *partes iguais*<sup>328</sup>. As quotas do autor e do empregador neste “condomínio” serão as mesmas.

Isso, porém, só se dá caso não se apliquem as outras normas pertinentes neste sistema. Em primeiro lugar, o §1º preceitua que, sendo vários os coautores, eles dividirão as quotas reservadas ao autor; assim, restará ao empregador, ou ao conjunto de empregadores e tomadores, a outra quantidade – igual – de quotas.

De outro lado, como indica a cláusula final do art. 91, *caput*, o regime de igualdade de quotas só existirá na inexistência de *disposição contratual em contrário*. Leia-se assim: só haverá igualdade na inexistência de disposição em contrário. O próprio contrato de trabalho entre autor e empregador poderá dispor contra a igualdade, como o poderá a convenção coletiva, ou disposição legal que reja o vínculo estatutário, ou ainda dos termos da locação de serviços.

No caso de criações que interessam os entes públicos federais, não cobertos pela Lei de Inovação, o Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998 é específico:

Art. 5º Na celebração de instrumentos contratuais de que trata o art. 92 da Lei nº 9.279, de 1996, serão estipuladas a titularidade das criações intelectuais e a participação dos criadores.

Qualquer desses meios derrogará a regra da meação, caso o autor e as demais partes do ajuste (se for convencional) tenham reconhecido pelo direito o poder de dispor dessa divisão igualitária.

Na verdade, tendo em conta as inúmeras possibilidades de contribuição das partes (autor e empregador) o regime de igualdade pode ser intensamente iníquo. Um pequeno uso de recursos do empregador, perante uma vasta atividade inventiva do autor, resultaria em desequilíbrio contra este último. De outro lado, a longa ponderação em juízo das contribuições recíprocas muitas vezes se daria em detrimento da parte mais fraca. Assim a meação obrigatória, *salvo acordo em contrário*, se configura como o corte do nó górdio<sup>329</sup>.

328 Código Civil Art. 1.315. (...) Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.

329 “(...) não é ideal, mas é equitativa, além de ser simples e não casuística e, sobretudo, favorável ao trabalhador. Em face do concurso necessário entre o empregado, que contribuiu como simples autor, e o empregador,

## [D] CONTRIBUIÇÃO PESSOAL E RECURSOS

O pressuposto de aplicação do art. 91 é a convergência de contribuição *peçoal* do autor, e da contribuição de *recursos* da outra parte. Se não existe tal convergência, não se aplica o presente artigo.

A contribuição *peçoal* do autor será aquela identificada no art. 88: pesquisa ou atividade inventiva, mas sempre fora do contrato de trabalho, do âmbito da locação de serviços, da relação estatutária, etc. A lei enfatiza que deverá haver um aporte *peçoal*, ou seja, singular e imputável ao empregado, prestador de serviços, etc. A simples participação inespecífica no labor geral da empresa não caracteriza a pessoalidade exigida neste ponto. No precedente já citado:

“Em resposta aos quesitos das partes e em seus esclarecimentos, o perito foi enfático em afirmar que as melhorias obtidas nos produtos são frutos de contribuições variadas não podendo ser atribuídas a um único inventor”  
TRT-3, RO 00667-2009-015-03-00-1.

Sem dúvida, a contribuição pessoal não precisa ser *única*; vários coautores da invenção, singularizados em sua personalidade, podem fazer jus em conjunto ao regime deste art. 91, como alis põe claro o seu § 1º. O que não é possível de levar em conta é a contribuição inespecífica e inidentificável.

Os recursos (dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos) do empregador serão de qualquer natureza, como expusemos em nossas notas ao art. 90, às quais remetemos o leitor. Deverão eles ser *relevantes* para a criação tecnológica ou ornamental, e oriundos do *patrimônio* material ou imaterial do empregador.

### *Quando não há contribuição pessoal de ninguém*

Gama Cerqueira distinguiu a hipótese em que a atividade não era pessoal e individual, mas coletiva, organizada e dirigida como elemento orgânico da empresa. Para tal hipótese, o autor reserva uma classificação específica:

“as *invenções de estabelecimento*, assim consideradas aquelas para cuja realização haja a empresa concorrido de modo essencial, contribuindo com as suas instalações, experiências e meios de pesquisa, ao passo que a con-

---

que participa como mero empreendedor, a propriedade comum parece ser solução mais justa e lógica.”  
CATHARINO, Jose Martins, Contrato de emprego. São Paulo: Edições Trabalhistas, 1965. p.99.

tribuição pessoal dos diversos empregados que tenham colaborado na sua realização não pode ser determinada ou individualizada”<sup>330</sup>.

Extremamente relevantes neste ponto é a nota do original a esse trecho:

“La Propriété Industrielle, vol. 53, pág. 97. Cf. BONNET, Étude de la Législation Allemande sur les Brevets d’Invention, n.º 351. Na mesma revista encontram-se estas definições: “Invention d’entreprise - toute invention qui se rattache si étroitement aux connaissances et aux secrets d’un établissement qu’elle ne peut-être le fait d’un collaborateur isolé<sup>331</sup>”.

## ***Precedentes Judiciais***

A atividade inventiva se fez fora do contrato e de investimento do empregador

“EMENTA: INVENTO PRODUZIDO PELO EMPREGADO - DIREITO À INDENIZAÇÃO - O invento produzido pelo empregado, com o uso de recurso e meios materiais da empresa, mas de forma espontânea, ou seja, não decorrente das atribuições inerentes ao seu contrato de trabalho, caracteriza invenção à qual a doutrina chama de casual e, assim, é de propriedade comum às partes, na ausência de disposição convencional em contrário, nos termos do art. 91 da Lei n. 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial)” TRT-3, 2ª Turma, RO 01602-2004-016-03-00-5, 19/09/2006.

“Anoto, de início, que entendo não ser o caso de anulação da patente, bastando verificar a sua real titularidade e, se for o caso, determinar a retificação do registro. No tocante ao mérito, penso que a hipótese versada nos presentes autos se amolda ao disposto no artigo 91 da Lei nº 9.279/96, uma vez que a atividade inventiva exercida pelo autor/apelante estava desvinculada do contrato de trabalho e os recursos foram oferecidos pela ré, ora apelada. Com efeito, o autor fora contratado para exercer as funções de assistente técnico, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, a análise de processos, projetos, condições de trabalho e ferramentas usadas para detectar falhas e indicar alterações ou ajustes (fl. 133). Tanto é verdade que a elaboração de projetos não estava compreendida nas suas atividades que o êxito do projeto que envolve a presente lide levou à criação do cargo de coordenador de projeto, que foi ocupado pelo autor da presente demanda. Os desenhos de fls.

<sup>330</sup> Op. Cit. p, 30.

<sup>331</sup> BONNET, La Propriété Industrielle, v. 38, p. 30, apud CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, vol. II., p. 31.

33/36 e 139/140 (projetos) foram elaborados pelo autor, o que não comporta maiores questionamentos, uma vez que o seu nome consta em todas as etapas de evolução do projeto, não havendo dúvidas quanto à titularidade da atividade inventiva. Por outro lado, a prova testemunhal (fls. 215/218), no sentido de que os custos do projeto foram arcados pela ré, demonstra que a atividade inventiva foi exercida mediante a utilização de recursos da empregadora. A propósito, o projeto foi desenvolvido em papel em que consta o timbre da sociedade empresária e a anotação de que se tratava de material sigiloso, sendo desenvolvido na empresa de ferramentas Precisa e os custos foram suportados pela Seco Tools Indústria e Comércio Ltda., de modo que o reconhecimento da propriedade comum é a solução que reputo mais adequada à presente demanda”. [Voto vista da Des. Cecília Mello] A criação industrial em debate não pertence exclusivamente ao empregador apelado, conforme expresso no artigo 88 da Lei nº 9.279/96, uma vez que não decorreu de contrato de trabalho executado com o objetivo de desenvolver pesquisa ou produzir a inovação técnica, assim como, ainda que o projeto em si tenha sido realizado fora do ambiente de trabalho (na casa do empregado apelante), não pertence exclusivamente ao empregado, conforme previsto no artigo 90 da Lei citada, uma vez que, apesar de não ter utilizado instalações, recursos, equipamentos, dados ou materiais do empregador, utilizou meios (departamento de engenharia para teste) e valendo-se de facilidades que a própria empresa dispunha, o que caracteriza a modalidade de invenção nos termos previstos no artigo 91, caput, da lei 9.279/96, ou seja a propriedade comum da patente entre empregador e empregado, com atribuição de exploração exclusiva do empregador mediante “justa remuneração” do empregado, que deve ser fixada. Com o objetivo de distinguir a invenção prevista no art. 90 da Lei 9.279/96, em que a propriedade da criação industrial é atribuída exclusivamente ao empregado, da invenção prevista no art. 91 da Lei citada, em que a propriedade da criação industrial é atribuída ao empregador e ao empregado, cabe qualificar os “eventuais recursos ou dados utilizados pelo empregado como sendo exclusivos do empregador”, não sendo “qualquer recurso ou dado da empresa, eventualmente disponibilizado ao empregado, que caracteriza uma invenção, que a princípio seria livre, como sendo mista. A utilização, por exemplo, de dados de conhecimento geral, ou banais, não se presta a tal finalidade, já que não integram o know-how específico da empresa, nem tão pouco seu “patrimônio técnico” (Mansur, Julio Emilio Abranches, A Retribuição Econômica Devida aos Empregados pela Exploração Mista, Cadernos Temáticos Propriedade Industrial - Encarte da Revista da EMARF, TRF 2ª Região, 2ª Ed., fevereiro de 2007). A justa remuneração devida ao criador do invento exige a apuração de todos os aspectos que envolvem a criação e a exploração do invento, assegurando a retribuição equitativa ao empregado inventor. Verifica-se a participação do empregador no surgimento do invento, pelo grau de participação da sua

estrutura técnica (recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos) disponibilizada para tanto, assim como a divisão proporcional do proveito econômico” TRF-3, 2ª Turma, Des. Cotrim Guimarães, AC 0040765-27.2000.4.03.6100/SP, J. 19.04.2011.

Cooperação, e não só simples uso de meios e tempo, garantem a titularidade repartida

“se a ideia, a concepção, pertencerem ao empregado, se forem fruto de sua inteligência, se a realização do invento tiver sido um fato pessoal; se a invenção for estranha ao trabalho para que o inventor foi contratado, a propriedade deve-lhe ser reconhecida, embora a invenção tenha sido feita no curso dos seus serviços, com prejuízo do tempo que a eles devia consagrar, e que o inventor se tenha utilizado dos instrumentos à sua disposição, aproveitando-se das facilidades a seu alcance, proporcionadas pelo patrão. Do mesmo modo, se ficar provado que houve cooperação entre o patrão e o empregado, a propriedade da invenção deve tocar aos dois em comunhão” TST, 2ª Turma, Des. Conv. José Pedro de Camargo, RRev-593.729/99.4, J. 13.12.2000

○ uso dos recursos e meios do empregador levam à titularidade repartida

“No caso em tela, a ideia do invento foi do reclamante que, após achar um cateter numa gaveta, interessou-se pelo material e, a partir da explicação dos médicos sobre a função dele, resolveu desenvolver sozinho o produto, inclusive o projeto, já que apenas no mercado internacional era disponibilizado algo parecido (prova oral, fl. 513). Segundo a testemunha Renor, “o reclamante trabalhou nesse invento nas dependências da ré, dizendo o depoente que o reclamante não tinha horário, e nas vezes que o depoente ia na ré depois de seu horário de trabalho o reclamante estava trabalhando” (fl. 513). A Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) regula os principais aspectos envolvidos quando a invenção (algo que é útil ao ser humano) ou modelo de utilidade (melhoria de produto que já é de domínio público) tiver ocorrido na vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços (arts. 88 a 93). A doutrina, nesse compasso, subdivide as invenções em 3 espécies: invenção de serviço, invenção livre e invenção de empresa. A invenção de serviço “é aquela que decorre da atividade inventiva do trabalhador, contratado para o exercício das funções de inventor” (Gonçales, Odonel Urbano). A Invenção do Empregado e o Direito do Trabalho. in Revista Jurídica - Trabalho e Doutrina. Saraiva, 1998. p.115-124), ou seja, quando a invenção ou modelo de utilidade resulta da própria atividade contratada. Nessa hipótese, a propriedade será exclusivamente do empregador (art. 88). Como visto, tal definição não se aplica ao reclamante, porque a atividade inventiva não é prevista em contrato

nem decorre da natureza do trabalho executado. A invenção livre “resulta da atividade criadora do trabalhador, sem relação com a existência e execução do contrato de emprego” (op. cit.) e é de propriedade exclusiva do empregado (art. 90). Também não é o caso. A invenção de empresa, na qual se enquadra a hipótese dos autos, ocorre quando “o invento é fruto do trabalho de determinado trabalhador (...); a contratação não vislumbrou, prima facie, a invenção; mas, como decorrência da força inventiva do trabalhador (...) somada aos meios e recursos fornecidos pelo empregador, o invento surge como subproduto” (op. cit.). Aqui, o direito de exploração é do empregador, mas a propriedade é comum, em partes iguais, para ambas as partes: (...) A Lei não estipula expressamente os critérios de apuração da “justa remuneração” que será devida ao empregado (...). Aliás, nem se trata propriamente de “remuneração”, mas de indenização compensatória, que se prolonga para além do período do vínculo de emprego. A doutrina propõe que, na ausência de parâmetros objetivos, o intérprete fixe a justa retribuição em consonância com o princípio da razoabilidade. Muito embora seja recomendável evitar-se a liquidação por artigos ou arbitramento, considera-se inviável, no presente momento, a averiguação de todos os lucros obtidos pela ré decorrentes da comercialização do produto “inventado” pelo autor, bem como a apuração do respectivo custo de produção e valor de mercado. Logo, defere-se indenização compensatória ao autor, em decorrência do seu invento, no importe de 50% sobre o lucro líquido proveniente da comercialização do reservatório, observado o marco prescricional e o tempo de vigência da patente do modelo de utilidade (tal como averbado pelo autor à fl. 80), que é de no mínimo 07 anos e no máximo de 15 anos, conforme disposto no art. 40 da Lei 9279/96. Observem-se, também, os limites da inicial. A liquidação far-se-á por artigos (art. 475-E do CPC). Reforma, para acrescer à condenação o pagamento de indenização decorrente de invento” TST, 1ª Turma, Min. Lelio Bentes Corrêa, AIRR-20979/2003-016-09-40.4, J. 16.09.2009.

#### Testes caracterizam uso de recursos do empregador

“Seguindo ao art. 42, havia disposição no sentido de que o invento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no artigo anterior, quando decorrer de sua contribuição pessoal - que é o caso - e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum em partes iguais. Creio que este seria o artigo a ser aplicado à causa em análise, considerando que o empregado desenvolveu um invento de moto-próprio, sem qualquer colaboração, mas ele precisou do empregador para proceder aos testes, ou seja, ele precisou de recursos, dados, meios, materiais, instalações, equipamentos, do empregador para empregar nos testes. Assim, seria

o caso de se dividir meio a meio qualquer ganho relacionado ao invento. Mas remanesce uma questão: o voto vencido não tratou disso. E como aqui estamos em sede de embargos infringentes, deve prevalecer o voto vencedor ou o voto vencido. Em que pese tal circunstância, a meu ver, deve-se ampliar um pouco mais as razões para ensejar a aplicação do art. 42 do CPI, que, aliás foi repetido pela LPI, em seu art. 91, ou seja, entendendo pela divisão dos ganhos meio a meio, eis que, como mencionado, o Sr. Adenor desenvolveu o objeto da patente sozinho, mas precisou do empregador para realização dos testes” TRF-2, 1ª Seção Especializada, EIAC 1988.51.01.013682-0, Des. Liliane Roriz, J. 03.12.2010.

### Testes não caracterizam uso de recursos do empregador

“Com relação à questão prejudicial de declaração incidental de nulidade das patentes do autor, com base no art. 56, § 1º, da Lei nº 9.279/96, ao argumento de que a qualidade da CSN de titular ou, ao menos, de cotitular das patentes foi omitida pelo autor perante o INPI, a mesma não merece prosperar. As provas produzidas nos autos não demonstram a alegada titularidade ou mesmo eventual cotitularidade. Com efeito, os documentos de fls. 666-686 demonstram que a ré, a partir de 1997, passou a adquirir e utilizar as brocas fornecidas por empresa licenciada do autor, conforme descrição e código de referência da Indelbrom, e não mais as brocas conforme o desenho NSC C210414 ou de acordo com qualquer outra especificação (...). O autor, em seu depoimento de fls. 1351-1352, reconhece que utilizou as dependências da companhia ré, mas com o objetivo de realizar teste e demonstrar os produtos durante o processo licitatório e não para fins de criação ou desenvolvimento dos produtos. Entretanto, a simples realização de testes para fins de demonstração nas dependências da companhia siderúrgica durante processo licitatório não é suficiente para caracterizar a titularidade ou mesmo a cotitularidade dos produtos patenteados, não constando nos autos nenhum documento ou elemento hábil a demonstrar que a ré forneceu ao autor dados, materiais e pessoal para fins de criação e desenvolvimento dos inventos. (...) Ressalte-se que o engenheiro funcionário da empresa ré e coordenador dos estudos de desenvolvimento de produtos da companhia, afirmou no seu depoimento de fls. 1315-1316 não saber o material utilizado nas ferramentas em questão e desconhecer detalhes sobre a solda, a denotar que não houve participação direta e efetiva da empresa ré na criação e desenvolvimento dos inventos do autor, como esta alega, o que afasta a aplicação do disposto nos artigos 88, 90 a 92 da Lei nº 9.279/96” TJRJ, 17ª Câmara Cível, Des. Elton Leme, AC 2009.001.55589, J. 13.01.2010.

### Contribuição pessoal não verificada

“o direito de propriedade - aperfeiçoamento de estrutura aeroportuária - participação do empregado - Lei. 5772/71. Demonstrou o Regional estar provado nos autos que o Autor integrara equipe com fim de reestruturação da empresa na área de armazenamento e capatazia de cargas aéreas. Ainda acrescentou: “ ... o autor não demonstrou que de seu intelecto e esforço pessoal, unicamente, surgiu algo inusitado em matéria de administração portuária que tenha vindo a revolucionar a maneira como isto é feito há décadas”. (fls. 488). Consignado também, como já elucidado no tópico anterior, que, inexistindo invento ou aperfeiçoamento, como pretendido pelo Autor, não há falar em enquadramento jurídico do pedido, porque ao desamparo da Lei 5.772/71. Alega o Reclamante vulneração dos artigos 5º, inciso, XXIV da Constituição Federal; 454 da CLT e 41 e 42 da Lei 5772/71, transcrevendo jurisprudência a cotejo de tese. Sem razão. Os fundamentos da decisão recorrida demonstram que o Regional, embasado na prova dos autos, insuscetível de reexame, deu razoável interpretação às normas legais que regem a matéria, o que atrai a incidência do Enunciado nº 221 do TST, afastando-se qualquer ofensa à literalidade dos dispositivos indicados. Quanto ao artigo 5º da Carta Magna, os fundamentos da decisão regional, já transcritos, não autorizam a conclusão de que houve qualquer ofensa à literalidade de tal dispositivo. Em relação ao aresto cotejado, não encontra amparo no artigo 896 da CLT, pois oriundo de Turma desta Corte. NÃO CONHEÇO do apelo” TST, 4ª Turma, RR 337817/99, Min. Márcio Rabelo, J. 06.10.1999.

Mas mesmo a contribuição pessoal de curta duração pode levar à titularidade repartida

“Embora o Perito não faça um pronunciamento definitivo, recomendando complementação por meio de prova documental e oral, tudo, no detalhamento do laudo, leva ao compartilhamento da invenção entre o Réu inventor e a empresa Autora que o contratara (embora com curtíssima vigência do pacto laboral) para continuação do desenvolvimento de pesquisas na mesma área, permitindo que o mesmo, por sua vivência com o experimento anterior e seus resultados práticos na área industrial, pudesse ter ido adiante no invento alcançado, objeto da disputa” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 2000.02.01.048903-0, DJ 05.07.2006.

### **[E] DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EM CONTRÁRIO**

Como já notamos, a disposição diz menos do que deveria. A regra da meação é a padrão, salvo se outra disposição se aplicar, seja de caráter convencional, seja legal. A meação *não* é coativa, impondo-se em qualquer hipótese; pelo contrário, ela só se aplica, e automaticamente, se outro modelo não tiver sido prescrito por lei ou pela vontade válida das partes.

### ***Precedente Judicial***

Preceito coletivo derroga meação do art. 91

“Invenção efetuada pelo empregado. Participação do laborista nos lucros auferidos pelo empregador através da comercialização do invento. II) A existência de norma coletiva que discipline este tema entre as partes afasta a aplicação subsidiária do direito comum no que este for contrário aquela. E, uma vez cumprido pelo empregador, na íntegra, o que dispõe a norma coletiva, nada mais e devido ao obreiro a título de participação nos lucros auferidos pela comercialização de seu invento ou outro produto de seu trabalho intelectual. Revista parcialmente conhecida e provida” TST, 2ª Turma, Min. Hylo Gurgel, RR 28605, J. 27.04.1992.

### **[F] MÚLTIPLOS AUTORES**

A situação aqui é a prevista no art. 6º § 3º do CPI/96, aquela na qual a criação é realizada conjuntamente por duas ou mais pessoas. Neste caso, a regra também é de igualdade entre as quotas dos inventores, *salvo disposição válida em contrário*.

### **[G] SALVO AJUSTE EM CONTRÁRIO**

Valem aqui as mesmas observações que fizemos na seção [e] acima.

## [H] DIREITO EXCLUSIVO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO

O empregador, ente público, tomador de serviços, etc., é aquele que tem legitimidade para pedir a proteção, e exercerá o direito *exclusivo* de explorar a patente ou o registro do desenho, caso concedido.

O autor, ainda que sendo titular em comum, não terá, ordinariamente, o poder de exploração; não concorrerá com o empregador. Apenas na hipótese de o empregador não iniciar a exploração no prazo legal do § 3º, deste art. 91, a *propriedade* – e com ela o direito pleno de explorar a criação – passa ao autor ou autores.

### *A noção do empregador como licenciado exclusivo*

A lei não parece ter adotado a melhor classificação jurídica, ao dizer que caberá ao empregador o direito exclusivo de *licença* de exploração. Na verdade, caberá a ele o direito exclusivo de exploração. A licença é dispensável, pois, aceitando-se que as “normas” da copropriedade são subsidiárias aqui, o co-titular pode explorar o invento sem autorização, daí, licença, do outro condômino.

Vale citar aqui a obra “Direito da Inovação”<sup>332</sup>:

Distingue Gama Cerqueira, citando o Decreto Lei nº 1945, a liberdade de uso de invenção, que todos os condôminos têm, da faculdade de utilização do privilégio (idem, no 137): “Explorar a patente é tirar proveito dela, cedendo-a ou concedendo licenças para exploração da invenção”. “Explorar a invenção é usá-la industrialmente, é fabricar e vender o produto privilegiado ou empregar o processo que faz objeto da patente”. Assim, entende o autor, teria o comunheiro, sob o Dec. Lei 7903/45, o direito de fabricar, sem ser impedido pelos demais titulares; não havia necessidade de recíproco consentimento<sup>333</sup>. Mas nada de semelhante ocorrência quanto ao poder de ceder o privilégio, ou de licenciá-lo; o comunheiro não o poderia, se aplicadas as

332 BARBOSA, Denis Borges (Org.). Direito da Inovação. 2a. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, P. 125 e seguintes.

333 [Nota do original] CC 1916 Art. 623 - Na propriedade em comum, compropriedade, ou condomínio, cada condômino ou consorte pode: I - usar livremente da coisa conforme seu destino, e sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão; II - reivindicá-la de terceiro; III - alhear a respectiva parte indivisa, ou gravá-la (Art. 1.139). CC 2002 Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. (...)

regras do Art. 1314 do Código Civil <sup>334</sup>. No entanto, a aplicação das regras do condomínio não deva se fazer automaticamente, no caso de patentes de invenção; assim, no nº 138 do Tratado, coerentemente, não cita o antigo Art. 633 do Código Civil de 1916 como membro do silogismo em que se baseia seu raciocínio, mas apenas como elemento de corroboração. Diz ele que, quanto à faculdade de conceder licenças, deveria haver um tratamento distinto do da alienação da patente: dever-se-ia permitir aquela ao comunheiro. Mas, por vezes, a licença funciona como alienação, o que faria equivaler os dois casos. Em segundo lugar, diz Gama Cerqueira, a concessão de licença afeta o direito dos demais consortes, a não ser que o comunheiro se obrigue a não explorá-lo. É este o elemento básico do seu raciocínio, o que se torna evidente pela citação extensa de Ramella que faz na oportunidade: “Poiché il diritto del compartecipe investe idealmente tutta la privativa, colla sola limitazione, nell’esistenza sua, di dover sottostare ai concorrenti diritti degli altri interessati, segue che ogni lui atto d’esercizio e disposizione che non contrasti coi consimili diritti dei suoi compartecipi, ma sia con essi compatibile, debba considerarse lecito, mentre gli atti giuridici che colpirebbero l’invenzione nella sua totalità (es. la rinuncia alla stessa) non potrebbero compiersi da uno solo senza il concorso degli altri aventi diritto e neppure dalla maggioranza loro, la quale non ha potere di pregiudicare il diritto della minoranza dissidente”. (op. Cit) O raciocínio de Gama Cerqueira, moldado sobre o revogado Art. 43 do Dec. Lei 7903/45, poderia ser estendido ao regime vigente? O CPI de 1971 era, como o de 1996 é, de um mutismo total quanto à questão, a diferença da Lei de 1882, da de 1923, do Código de 1945 e do de 1967. O que regula, pois, a matéria? Somente a análise do fenômeno do licenciamento de privilégios de invenção poderá dar a medida em que serão aplicáveis os preceitos que, no Código Civil, regem o condomínio. Se o bem tutelado pelo condomínio for atingido pelas eventuais práticas antijurídicas do comunheiro que licencia, então teremos identidade de natureza do direito (absoluto, exclusivo, patrimonial) e identidade de objeto; e justificar-se-á a aplicação. Ora, o comunheiro, no direito brasileiro, tem a faculdade de explorar o invento, fabricando o produto ou usando o processo. Tal faculdade, que decorre da natureza especial do direito de propriedade industrial, existe, mesmo sem a previsão explícita da lei; e deriva da incidência do direito exclusivo *tote in toto et in quolibet parte* sobre um bem imaterial. É certo que, por exemplo, a lei francesa de 1968 estabeleceu, quanto à comunhão no privilégio, que os frutos deveriam ser repartidos entre os titulares, impedindo explicitamente a licença dada por um só dos comunheiros sem o

334 [Nota do original] CC 1916 Art. 633 - Nenhum condômino pode, sem prévio consenso dos outros, dar posse, uso, ou gozo da propriedade a estranhos. CC 2002 Art. 1.314. (...) Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

assentimento dos demais; note-se, porém, que existe a previsão legal de um suprimento judicial do consenso, em caso de desacordo. Quais os benefícios dos comunheiros, então? São os que derivam de uma posição de restrição à concorrência, sancionada por lei, na qual são titulares de um oligopólio: o monopólio repartido entre os coparticipes do privilégio. Assim, a entrada de mais um concorrente no mercado restrito violaria o direito dos comunheiros, esmaecendo a vantagem que decorre da patente. É esta a razão de se vedar licenças em geral. A razão de existência do antigo Art. 633 do Código de 1916, porém, é distinta. No relato de Clóvis Bevilacqua: “Observação - As terras comuns, no interior do país, têm, muitas vezes, número extraordinário de condôminos, porque cada consorte se julgava no direito, não só de tomar para si uma parte do terreno, como de ceder direito igual a outros. Quem possuía uma décima parte de determinadas terras, nela estabelecia, segundo a qualidade do solo, uma fazenda de gado ou uma plantação de cereais, sem atender à proporção entre a sua cota e a extensão do terreno, o que aliás, não se poderia fazer, rigorosamente, senão pela divisão. Mas, não contente com isso, cedia da sua parte ideal fragmentos a outros, que procediam do mesmo modo. Foi para evitar esse mau uso do direito, que uma ranhava e complicava uma relação jurídica já de si tão sujeita a questões, que o Código estabeleceu a regra salutar de impedir a interferência de estranhos no condomínio, sem o acordo dos outros consortes”. (Cód. Civil Comentado Art. 633). Vê-se que o bem jurídico tutelado pelo parágrafo único do Art. 1314 do CC 2002 é a clareza das relações jurídicas, o direito, que cada um tem, de conservar líquido e distinto seus direitos patrimoniais. O destinatário principal da norma é o complexo fundiário, e sua *raison d'être* é enraíza na terra. É um preceito de direito agrário. Nada mais distante das relações concorrenciais, tuteladas pelo privilégio de invenção. A solução para um impasse é a alienação judicial do privilégio, citando-se o titular ausente por edital. Poder-se-ia, também, sugerir a constituição de um administrador, ou a proposição de ação própria para obter o consenso da licença, ou ainda a licitação. São soluções que residiam igualmente no texto do Código Civil de 1916 (e podem-se ler dos Arts. 1.314 a 1.322 do CC 2002), e são plenamente aplicáveis. Qualquer das três hipóteses terá a vantagem da certeza jurídica, e trará ao comunheiro licenciante uma posição juridicamente sólida. Porém, havendo cláusula de exclusividade de uso, em favor da licenciada, não há dano possível ao outro titular, que deveria tolerar, necessariamente, a atividade do seu comparte. Atividade esta <sup>335</sup> que não é um direito personalíssimo; se o licenciado se substitui ao licenciador, sem criar nova concorrência (já que, ao menos potencialmente, poder de concorrer tinha ao licenciador) inalterado fica o espaço legal em questão.

---

335 [Nota do original] Como diz com justeza o parecer de Clóvis Bevilacqua.

Assim, interpretando-se o art. 91 à luz das normas da copropriedade, o poder que o empregador tem de explorar o invento ou criação ornamental não é devido a licença, mas resulta diretamente do texto legal.

De outro lado, este “condomínio” é singular, eis que um condômino, ou alguns no caso de coautoria, estarão desprovidos do poder de explorar. Como nota Douglas Gabriel Domingues, a patente não assegura o direito de explorar, que a precede e transcende<sup>336</sup>; mas, em resguardo do princípio laboral de que o empregado não pode competir com seu empregador, este art. 91 *retira* do autor a exploração da criação.

### ***Licença compulsória***

De outro lado, tomado este poder de exploração exclusiva que tem o empregador como uma real licença, da parte hipotética que pertence ao empregado, teríamos no caso autorização compulsória: não é uma outorga voluntária que o empregado dá ao empreendedor, mas licença coativa, e de origem legal. Assim é que, em outras circunstâncias, cabe listar o art. 91 como sede de uma espécie de licença obrigatória.

### ***Precedentes Judiciais***

Trata-se de licença compulsória

“não merece prosperar o pedido de reforma da sentença para deferir direito de indenização material ou moral por violação de patente, eis que, como visto acima, foi reconhecida a copropriedade da patente, sendo assegurado ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração” TJRJ, 15ª Câmara Cível, Des. Galdino Siqueira Netto, AC 33618/2009, 06.10.2009.

---

336 O poder “não é em absoluto, aquele de fabricar a coisa que ele inventou, pois, pelo direito natural, este direito pertence ao inventor independentemente da concessão do privilégio e patente. A este conteúdo primeiro, a patente vem e acrescenta outro, que vai além do direito comum: a dever por parte de terceiros de se absterem de refazer a coisa que eles compraram ou receberam em decorrência de um título jurídico, permanecendo o titular da patente gozando da maneira a mais própria os objetos referidos. Assim, conforme exista ou não patente, uma faculdade é ou não subtraída: aquela de gozar a multiplicação ou reprodução da coisa” DOMINGUES, Douglas Gabriel, *Direito Industrial - Patentes*, Forense, 1980, pg. 58.

“Releva destacar, enfim, que o prazo estabelecido no art. 40 da Lei 9272/1996 diz com a duração da vigência das patentes, conforme o tipo de objeto patentado, o que não guarda relação direta com a remuneração assegurada ao empregado pelo § 2º do seu art. 91 ou pelo preceito equivalente inserido no diploma precedente. A remuneração do art. 91, § 2º, é devida quando o empregador, coproprietário, exerce seu direito exclusivo de licença e inicia a exploração econômica da patente. Tal não é a hipótese dos autos, em que inexistente patente ou pedido de patente do empregador, e de qualquer modo, nada há na referida lei, tampouco na Lei 5772/1971, a autorizar a adoção desse prazo como parâmetro para estipulação da justa remuneração assegurada ao empregado coproprietário de objeto de patente. Há, de outra parte, expressiva doutrina no sentido de que a “justa remuneração” assegurada ao empregado coproprietário de invenção ou de modelo de utilidade, de que cogita o § 2º do art. 91 da CLT, se trata, na verdade, de royalties decorrentes da licença exclusiva de exploração de objeto de patente, esta garantida, pelo mesmo preceito, ao coproprietário empregador. Nesse sentido: CARVALHO, Nuno T. P. “Os inventos de empregados na nova lei de patentes - II” In Revista da ABPI, nº 23, jul-ago, 1996, p. 27; MARTIGNONI, Diego. “O Regime Jurídico das Invenções nas Relações de Trabalho” In Justiça do Trabalho, v. 25 nº 294, junho, 2008, p. 59; MARANHÃO, Délio. Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2003, 21ª ed., p. 258). Nessa linha, ainda que não se possa extrair da legislação de regência, considerados os preceitos da Lei 5772/1971 e os da Lei 9279/1996, proteção jurídica, contra terceiros, a direito de propriedade industrial vinculado a invenção não patenteada - cabe aos autos, segundo emerge do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias -, restou assentada à fl. 582 a titularidade dos modelos de utilidade comum a empregado e empregador, com o uso respectivo por um dos coproprietários no desempenho das próprias atividades, peculiaridade a exigir equacionamento adequado. Observe-se que, não se cogita, aqui, de hipótese de oposição de direito real contra terceiro, e sim da necessária observância, em que pese sobreposta a relação de copropriedade, da ordem sinalagmática e comutativa que caracteriza a relação de trabalho, esta obrigacional, a autorizar a manutenção da condenação, na medida em que não se pode supor que a ordem jurídica estabelecida, ancorada no princípio da equidade, permita que o empregador se beneficie gratuitamente do fruto do trabalho intelectual realizado pelo empregado, e não compreendido na contraprestação pactuada, auferindo lucro para si, sem lhe assegurar retribuição, compreensão que se coaduna com hermenêutica sistemática e teleológica do Capítulo XIV da Lei 9.279/1996, que disciplina a invenção e o modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço, especialmente o seu art. 91, § 2º. Incontroverso, na espécie, que o reclamante criou objetos de uso prático - copiador de fu-

ração e gabarito conferidor de altura - suscetíveis de aplicação industrial, envolvendo ato inventivo, que resultaram melhoria funcional traduzida em expressivo ganho de produtividade para a empresa, sendo ambos, portanto, virtualmente passíveis de proteção pela lei de propriedade industrial na forma de modelos de utilidade, tanto que por ele foram formalizados pedidos de concessão das respectivas patentes. A finalidade da lei de propriedade intelectual é resguardar o inventor contra terceiros. O invento não protegido por patente ou entronizado no domínio público está à disposição da sociedade, que pode usá-lo livremente. É, assim, a patente, a expressão de um direito real oponível a terceiros. No caso em apreço, todavia, empregado e empregador são parceiros no que se refere à propriedade industrial dos modelos de utilidade em questão, ao mesmo tempo em que se vinculam a uma relação de emprego, de índole contratual, o que desvia a discussão do âmbito da oposição de direito real contra terceiro e, portanto, do sistema de proteção da propriedade industrial, em sua ortodoxia interpretativa, para a esfera obrigacional. E é sob esse ângulo que deve ser avaliada a pretensão a indenização por perdas e danos deduzida no presente feito. Examinada a questão, pois, sob a ótica do direito do trabalho e dos princípios que o norteiam, não cabe, à luz de um contrato, como já dito, sinalagmático e comutativo, permitir a alienação de força de trabalho, no caso concretizada na forma de uma criação intelectual, em favor do empregador, sem que o empregado seja por isso remunerado.)” TST, 3ª Turma, Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, RR - 644489-28.2000.5.03.0040, DJ 23.04.2010.

### ***Direito exclusivo de exploração e direito exclusivo sobre a criação***

Note-se que a lei não diz que o empreendedor terá direito exclusivo de explorar a *patente*. O texto fala simplesmente num direito exclusivo, e menciona o empregado. É uma exclusividade no âmbito da *propriedade comum*; o inventor é excluído da exploração.

Isso não quer dizer que esse direito exclusivo *perante os outros titulares* se convolve necessariamente num pedido de patente ou de registro de desenho. Para o empreendedor, pode ser mais racional e oportuno manter o conhecimento tecnológico em sigilo. Muito embora este capítulo trate de patentes, nele se regula, na verdade, tanto o título sobre o direito exclusivo quanto o exercício

do direito formativo gerador. E uma das formas de tratar o direito formativo gerador é não pedir patente ou registro.

Ou seja, o direito de exploração é exclusivo em face dos demais cotitulares, e pode se exercer juntamente com o requerimento de patente, com patente concedida, ou simplesmente com a manutenção da tecnologia em segredo de empresa. O direito exclusivo de exploração (em face dos demais titulares) não importa, necessariamente, num direito exclusivo sobre a criação (como poder *erga omnes*).

Como se verá, as obrigações do empreendedor perante o autor independem da concessão de qualquer patente ou registro de desenho industrial; elas resultam da exploração da criação.

### ***Não exercício do direito de exploração***

Como se verá, o não exercício do direito de exploração do invento ou criação ornamental, se não houver motivos justos para a inação, darão ensejo à preempção prevista do art. 91, § 3º, e, possivelmente, a certas pretensões dos demais titulares para exercício *não exclusivo* da respectiva exploração.

#### **[I] JUSTA REMUNERAÇÃO**

Na hipótese deste art. 91, o empregado fica desprovido do poder de explorar a criação; é cotitular, mas sua “propriedade” é nua. Não lhe é possível extrair o *fructus* através de negociação voluntária de uma autorização.

Assim é que a lei lhe assegura não um preço de mercado para a contrapartida de sua contribuição ao invento, mas uma *justa remuneração*. Os valores para determinar o que é *justo* neste contexto se distinguem da construção do mercado, pois essa se torna impossível no caso de licença compulsória, ou melhor, de direito exclusivo de exploração.

Os precedentes e a doutrina se esforçam para determinar como se fixaria essa justa remuneração. Ao contrário do que acontecem com as licenças compulsórias previstas nos art. 68 a 71, a lei não dá competência específica ao INPI para arbitrar o pagamento adequado. Alguns precedentes apontam que essa tarefa seria naturalmente do Judiciário.

## Precedentes Judiciais

○ autor de invento incidental não pode deixar de ser remunerado

“Na hipótese, todavia, não se cogita de oposição de direito real contra terceiro, e sim da necessária observância, em que pese sobreposta a relação de copropriedade, da ordem sinalagmática que caracteriza a relação de trabalho, esta obrigacional, a autorizar a manutenção da condenação, na medida em que não se pode supor que a ordem jurídica estabelecida, ancorada no princípio da equidade, permita que o empregador se beneficie gratuitamente do fruto do trabalho intelectual realizado pelo empregado, e não compreendido na contraprestação pactuada, auferindo lucro para si, sem lhe assegurar retribuição. Interpretação teleológica do Capítulo XIV da Lei 9.279/1996, que disciplina a invenção e o modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de serviço, especialmente o seu art. 91, § 2º. Violação dos arts. 2º, I, 6º, 40, 229 e 244 da Lei 9279/1996 não configurada. Precedente da SDI-I” TST, 3ª Turma, Min. Rosa Maria Weber Candiota Da Rosa, R-644489-89.2000.5.03.5555, J. 16.12.2009.

“EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA LEI Nº 11.496/2007. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O EMPREGADOR POR INVENTO OCORRIDO DURANTE E EM RAZÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ARTIGOS 88 E 90 DA LEI Nº 9.279/96. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. O caput do artigo 88 da Lei nº 9.279/96, vigente quando da extinção do contrato de trabalho do Reclamante, dispõe que -a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado- (destacamos), sendo certo que, segundo o v. acórdão embargado, o modelo de utilidade desenvolvido pelo Reclamante resultou dos serviços prestados para a Reclamada FCA. Acrescente-se que o artigo 90 da mesma Lei prevê que -pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador- (grifos não constantes do original), quando é certo que o modelo de utilidade de que tratam os presentes autos foi desenvolvido de forma vinculada ao contrato de trabalho e mediante utilização de -material sucateado, que não mais serviria às empresas reclamadas-, segundo o e. TRT da 3ª Região. Ocorre, porém, que o fato de a atual lei haver assegurado os royalties

exclusivamente ao empregador, e previsto apenas uma faculdade de que o empregado participasse dos ganhos econômicos da exploração daquela invenção, não há vedação - e nem poderia haver, à luz do artigo 1º, IV, da Constituição Federal de 1988 - de que o empregado seja indenizado pela invenção de que o empregador se beneficiou em razão do contrato e da mencionada Lei nº 9.279/96. Com efeito, a opção do legislador ordinário é inequivocamente injusta para com o empregado, que conforme doutrina secular vende, por meio do contrato de trabalho, apenas sua força de trabalho, mas não sua criatividade ou sua -atividade inventiva-, para repetir a expressão contida na Lei nº 9.279/96. Acrescente-se que, segundo o e. TRT da 3ª Região, o Reclamante exercia a função de -artífice de manutenção-, e tomou a iniciativa de criar um modelo de utilidade que não apenas facilitou seu próprio serviço como também ensejou -lucro pelas reclamadas com a utilização de invento do reclamante (quer em mão de obra, tempo despendido, melhorias técnicas ou vantagens econômicas, bem como relativamente à medicina e segurança do trabalho)-. Se se tratasse de um empregado contratado para o fim de desenvolver projetos ou pesquisas, dúvida não haveria de ser do empregador o invento ou modelo de utilidade resultante; mas admitir-se que o empregador aproprie-se de modelo de utilidade desenvolvido pelo empregado fora dos limites do contrato de trabalho, ainda que em razão dele, não apenas desestimularia completamente o exercício da atividade inventiva pelos empregados, como também corresponderia a um verdadeiro enriquecimento sem causa pelo empregador, que por aquele invento ou modelo de utilidade nada pagou quando do adimplemento de suas obrigações contratuais típicas. Finalmente, e não obstante os já mencionados artigos 88 e 90 da Lei nº 9.279/96, assim como não se pode cogitar de qualquer desrespeito às patentes (conhecido vulgarmente como -pirataria-) no território nacional, também não se pode admitir que uma das partes da relação de emprego - por sinal, a mais forte delas - aproprie-se gratuitamente do modelo de utilidade desenvolvido pela outra de forma estranha ao contrato de trabalho pela só condição de empregador, sob pena de afronta aos valores sociais do trabalho consagrados pelo artigo 1º, IV, da Constituição Federal de 1988. Recurso de embargos não conhecido integralmente” TST, Min. Horácio Raymundo de Senna Pires, E-ED-RR-749341/2001.5, DJ 06.11.2009.

## Fatores do cálculo da justa remuneração

Diz Elaine Ribeiro do Prado, ilustrando em sua obra especializada a complexidade dos fatores a se considerar:

As prováveis hipóteses combinadas que subsidiam um balanceamento para a justa remuneração são as seguintes:

potencialidade do insumo criativo novo (ICn), ou seja, se o mesmo é derivado, dependente ou independente em relação a outros insumos criativos já desenvolvidos pela empresa;

custos de implantação, maturação e manutenção do IC, os quais podem ser mensurados pelo elo<sup>337</sup> que a qualidade do IC crie ou afete dentro da cadeia de valores para a vantagem competitiva, segundo Porter;

margem de receita líquida<sup>338</sup>;

proveito econômico direto ou indireto<sup>339</sup>, ou seja, se a exploração se dará pela própria empresa ou se será licenciada a terceiros.

337 [Nota do Original] Ainda segundo Porter, eles podem resultar em vantagem competitiva de duas formas: otimização e coordenação. Por exemplo, um projeto de um produto mais caro, especificações de materiais mais rigorosas, ou uma inspeção maior no trabalho em processo podem reduzir os custos do serviço. Uma empresa deve otimizar estes elos, refletindo sua estratégia de modo a obter vantagem competitiva.

Os elos também podem refletir a necessidade de coordenar atividades. A habilidade em coordenar elos frequentemente reduz custo ou aumenta a diferenciação. Uma coordenação melhor, por exemplo, pode reduzir a necessidade de estoque a nível de toda a empresa.

Grande parte da recente mudança na filosofia em direção à fabricação e em direção à qualidade – fortemente influenciada pela prática japonesa - é um reconhecimento importante dos elos. (disponível em <http://www.engprod.ufjf.br/vanderli/textos/Porter.pdf>)

338 [Nota do Original] A justa remuneração por insumos criativos, que venham a se transformar em ativo de valor para uma vantagem competitiva, não encontrará seus parâmetros na igualdade de troca. Não encontrará também os mesmos parâmetros que vimos para o justo salário, mas sim com base no princípio da proporcionalidade ficam afastados outros parâmetros vistos até aqui, ou seja, sobre o salário ou retribuição. Isto porque temos que o insumo criativo para essa vantagem deverá funcionar para um mercado, seja através de uma patente, seja como um componente atribuído para inovação. Assim, a receita líquida do que advenha pela contribuição do insumo criativo é o indicador para que sobre ele seja aplicado o percentual de remuneração como temos na situação de royalties sobre licença. A exposição de motivos do decreto-lei faz referência ao conceito do parágrafo único do art. 12 do Dec.-lei 1.598/77:

“A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas.”

Por sua vez, a renda bruta é, pelo mesmo artigo: “A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações por conta própria e o preço dos serviços prestados.”

339 [Nota do Original] MANSUR, Julio Emílio Abranches. A retribuição econômica devida aos empregados pela exploração de invenção mista. Cadernos Temáticos Propriedade Industrial, encarte

Sugerimos que, pela hipótese [a], busque-se um percentual de contribuição do IC para o novo produto ou inovação, se este se deu por derivação de outro preexistente, se gera dependência de outro, no caso de ambas as condições ou nenhuma.

Pela hipótese [b], apurar custos (projetados e reais) que venham a ser decorrentes do aproveitamento do IC para o novo produto ou inovação, a fim de apurar o preço competitivo final<sup>340</sup>, mesmo que como uma meta projetada.

Conforme a resposta da hipótese [a], é possível que a [b] aponte redução de custos e maior margem da receita líquida, esta como sendo a hipótese [c].

A hipótese [d] também merece ser analisada, pois no caso de licença a terceiros, a justa remuneração estará condicionada aos *royalties* obtidos pelo licenciamento.

## ***Doutrina Complementar sobre justa remuneração***

Vide Elaine Ribeiro do Prado, *Gestão e Justiça no Trabalho Inovador: Direito do Trabalho na Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2011.

---

da Revista da Emarf 2. ed. ampl., fevereiro de 2007, assim discorre: “Cabe lembrar que o empregador, ao licenciar a utilização da invenção a terceiros, age amparado por representação legal (artigos 115 a 120 do Código Civil), decorrente da exploração exclusiva atribuída pelo § 2º do art. 91 da Lei nº 9.729/96. Na qualidade de representante legal, tem o dever de informar o co-titular da patente acerca de todas as negociações realizadas envolvendo o direito em questão, podendo o empregado, com o fito de se resguardar, notificá-lo para tanto. A omissão ou falsa informação pelo empregador, configura ilícito civil (e eventualmente criminal, ex vi dos artigos 168 e 171 do Código Penal), sujeitando o infrator ao ressarcimento dos danos sofridos pelo empregado.

340 [Nota do Original] SILVA, Christian Luiz da. in *Gestão Estratégica de Custos*. Rev. FAE, Curitiba, v.2, n.2, maio/ago., 1999, p.17-26 diz: “O custo meta parcial seria o valor almejado e estabelecido em cada ponto da cadeia de valor, definido para cada empresa que compõem a cadeia de valor. Alguns fatores que o determinam são: a) o custo meta total (do produtor final); b) o custo meta da empresa posterior na relação da cadeia (do cliente direto); c) os investimentos realizados e a rentabilidade mínima desejada pela empresa; d) a comparação do custo com o valor formado pelo mercado; e) as estimativas de capacidades tecnológicas e fabris para flexibilizar o processo produtivo ou a definição do produto (o quanto se projeta reduzir os custos com base na flexibilização do sistema atual); f) o valor agregado naquele ponto da cadeia. Estabelecido o custo meta parcial nos pontos agregadores de valor da cadeia, ter-se-ia repartido as metas para alcançar um preço competitivo para o consumidor final.

## Precedentes Judiciais

### Quanto à justa remuneração

“INVENTO. MODELO DE UTILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO. EXPLORAÇÃO PELO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JUSTA REMUNERAÇÃO.

1. Em caso de -invenção de empresa- de autoria do empregado, no curso da relação de emprego, embora seja comum a propriedade e exclusiva a exploração do invento pelo empregador, a lei assegura ao empregado o direito a uma -justa remuneração-, resultante de sua contribuição pessoal e engenhosidade. Pouco importa que o invento haja sido propiciado, mediante recursos, meios, dados e materiais, nas instalações da empresa. 2. Comprovada a autoria, a novidade, bem como a utilização lucrativa do invento, construído à base de material sucateado, em prol da atividade empresarial, o empregador, independentemente de prévio ajuste, está obrigado a pagar - justa remuneração- ao empregado. 3. Irrelevante haver, ou não, o empregado patenteado o invento. A obrigação de pagar -justa remuneração- ao empregado inventor tem por fato gerador a utilidade extracontratual, emanção da atividade intelectual irradiada da personalidade do trabalhador, revertida em benefício da exploração econômica do empreendedor, direito assegurado na Constituição Federal. 4. Não viola o artigo 88, § 1º, da Lei 9.279/96 decisão regional que, à falta de parâmetros objetivos na lei, mantém sentença que fixa o valor da -justa remuneração- de cada modelo de utilidade criado pelo autor em metade da última remuneração percebida, pelo prazo de dez anos. 5. Recurso de revista de que não se conhece” TST, 1ª Turma, Min. João Oreste Dalazen, RR 749321/2001.5, DJ 06.10.2006.

“[Trecho do Recurso Ordinário Transcrito no Recurso de Revista] A lei, portanto, garante ao empregador o uso dessa invenção resultante dos recursos por ele propiciados, mas, também, garante ao reclamante uma justa remuneração, com parte dos frutos que ela gerou. A lei não prevê parâmetros para a fixação dessa remuneração, dispondo apenas que ela seja justa, o que acaba, a princípio, levando a solução da matéria para a aplicação de critérios ligados à equidade.

No entanto, não há como negar que as circunstâncias do caso oferecem critérios objetivos que podem ser utilizados para a fixação de uma quantia justa para ambas as partes nessa reparação, até porque, pelo critério utilizado pelo d. sentenciante de primeiro grau, não há como mensurar se o montante de 12 salários do reclamante, o que equivale a R\$21.600,00 em média seria aquém ou além do parâmetro da equidade objetivado pelo legislador. No caso, segundo o perito, o dispositivo foi

utilizado durante aproximadamente um ano enquanto durou o contrato de trabalho do reclamante (fl. 500), sendo que essa utilização, inequivocamente, representou eliminação de despesas para a reclamada, como a da disponibilidade de mão-de-obra, de despesas de transportes etc. Desse modo, entendendo razoável que a indenização em questão seja apurada por arbitramento, mediante perícia contábil a ser realizada na empresa, sendo fixada com base no percentual de 50% do lucro líquido auferido por ela em razão do invento, levando-se em conta a economia obtida pela desnecessidade de disposição de mão-de-obra, deslocamento de empregados, despesas de transporte e outros fatores, objetivos e materialmente apuráveis que a perícia apontar. Não há que se falar em reparação de perdas e danos, pois a indenização acima visa cobrir exatamente o que ele perdeu ou deixou de ganhar com tal invenção. Igualmente não cabe falar em dano moral, uma vez que não se vislumbra qualquer ofensa aos direitos de personalidade do autor, que não esteja reparada pela indenização acima fixada. Note-se que esse pedido da inicial embasa-se na alegação de que a reclamada não teria divulgado a autoria do reclamante sobre essa invenção, o que, no entanto, é afastado pelo próprio fato de que todas as testemunhas por ele trazidas sabiam dessa autoria. Dou provimento parcial a ambos os recursos, apenas para determinar que a indenização pelo invento, já deferida, seja apurada por arbitramento, mediante perícia contábil, fixando como base o percentual de 50% do lucro líquido auferido pela empresa em razão do invento, levando-se em conta a economia obtida pela desnecessidade de disposição de mão-de-obra, deslocamentos de empregados, despesas de transporte e outros fatores, objetivos e materialmente apuráveis, que a perícia apontar.- (fls. 668/671)” Conforme consta dos autos o autor era técnico em telecomunicações e não se verifica ligação direta entre a produção do invento e a atribuição decorrente do contrato de trabalho, o que afasta, de per se, a alegada ofensa do art. 40 acima transcrito. Do mesmo modo, não há que se falar em divergência jurisprudencial sobre o tema, já que o julgado colacionado não parte da premissa apreciada, de se tratar de empregado que não tinha a função para a qual contribuiu com o seu invento. Na realidade, a v. decisão foi apreciada com fulcro no que dispõe o art. 91 da Lei 9279/96, que revogou a Lei 5772/71. As alegações da empresa de que o invento não lhe foi favorável demanda reexame de prova, inviável nesta instância recursal superior, a teor da Súmula 126/TST. A v. decisão, ao determinar a indenização no importe de R\$21.600,00, em média, explicitou a apreciação do tema sob o parâmetro da equidade, o que não viola o art. 128 e 460 do CPC. Nego provimento” TST, 5ª Turma, Min. Aloysio Corrêa da Veiga, J. 24.06.2009.

### Cálculo da Justa remuneração como percentual do lucro líquido

“I. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Autor e reformou a sentença, para condenar a Reclamada “ao pagamento de indenização equivalente a 15% sobre a venda da peça ‘Santo Antônio’ desde o aperfeiçoamento realizado pelo autor até a data do início da liquidação de sentença”. Ao examinar os embargos declaratórios que lhe foram opostos, a Corte Regional esclareceu que a indenização deferida ao Autor foi fixada em “15% sobre o valor de venda de cada peça Santo Antônio”. II. No presente caso, o parâmetro requerido na petição inicial para o arbitramento da indenização pelo aperfeiçoamento do produto “Santo Antônio” foi a aplicação de percentual (50% ou outro a ser fixado pelo Juízo) sobre os lucros auferidos com a sua comercialização. Não consta da petição inicial nenhum requerimento de que a indenização postulada seja calculada mediante incidência de percentual sobre o preço de venda da mencionada peça. Sendo assim, o proceder do Tribunal Regional, que deferiu a indenização em quantia equivalente a 15% sobre o valor de venda de cada peça “Santo Antônio”, embora ausente pedido nesse sentido, caracteriza julgamento extra petita e constitui violação do art. 460 do CPC.IV. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 460 do CPC, e a que se dá provimento, para limitar a condenação relativa à indenização pelo aperfeiçoamento do produto “Santo Antônio” a 15% sobre o lucro líquido (valor apurado após a dedução de todas as despesas de produção, comercialização e tributos) auferido pela Reclamada com a comercialização do mencionado produto (...). Quanto à natureza jurídica da parcela em questão, a interpretação sistemática dos arts. 89, parágrafo único, e 92 da Lei 9.279/96 afasta o reconhecimento da natureza salarial pretendida pelo recorrente. Na lição de Mauricio Godinho Delgado, a ‘justa remuneração’ prevista na lei diz respeito a uma ‘retribuição por título jurídico não trabalhista, isto é, um contrato paralelo ao contrato empregatício e a este acoplado. Isso fica claro ao se saber que o pagamento pelo invento seria feito mesmo que o inventor não fosse empregado, mas mero prestador autônomo de serviços. Desse modo, o pagamento tem como causa o invento e não a prestação de serviços ou o conteúdo contratual trabalhista’ (op. cit., pág. 599). Indevida, portanto, a integração da parcela ao salário e os reflexos pleiteados na inicial. Dá-se provimento parcial ao recurso para condenar a reclamada ao pagamento de indenização equivalente ao índice de 15% sobre o valor da venda de cada peça ‘Santo Antônio’ desde o aperfeiçoamento realizado pelo autor até a data do início da liquidação desta sentença, em valor a ser apurado na mesma liquidação” (fls. 1062/1068, destaques no original)” TST, 4ª Turma, Min. Fernando Elzo Ono, TST-RR-161200-59.2005.5.04.040, J. 08.02.2012.

### Cálculo da Justa Remuneração levando em conta os ganhos indiretos para o empregador

“O reclamante questiona as premissas adotadas pela sentença recorrida entendendo que o valor a ser apurado a título indenizatório pelo proveito econômico a que tem direito deveria obedecer a outros critérios, sobretudo o incremento no número de vagões da empresa, economia de mão-de-obra, bem como o período de exploração de patente. A sentença resolveu a questão do valor da indenização com base nas seguintes premissas: “Diz o Autor na inicial que a Reclamada experimentou economia de U\$ 96.678,92 (noventa e seis mil, seiscentos e setenta e oito e noventa e dois centavos de dólares estadunidenses), somente na implantação do sistema. Multiplicada essa por dez anos (o mesmo critério do STJ) teríamos o valor de U\$ 966.789,20. Esse valor, entretanto, pode chegar a patamares maiores se considerarmos que a Reclamada possui cerca de 11.600 vagões GDE (quesito 16, fls. 210). Por outro lado há de ser levado em conta também que os empregados da Reclamada eram mensalistas e não ganhavam por produção, sendo a vantagem apenas decorrente do menor tempo de permanência do vagão na manutenção. O valor do invento deve ser dividido entre a empresa e o empregado ou empregados que o desenvolveram, sendo que a metade dos empregados é rateada em partes iguais (art. 90, § 1º, da Lei 9276/96). Também o colendo Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de receber a metade porque o trabalhador desenvolveu sozinho o invento. Fica claro, portanto, que diante de norma mais favorável, não há de ser acolhida a pretensão da Reclamada de se considerar pago o invento apenas com a quantia de U\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos dólares), vez que a mesma não podia regulamentar a matéria em prejuízo de seus empregados. Assim, mister reconhecer que o Reclamante tem direito no recebimento do valor correspondente a um sexto do valor econômico experimentado pela utilização do invento de aperfeiçoamento do cilindro de freio 12” da Suecobras, pelo prazo de dez anos, tanto diretamente como através de terceiros. Considerando que a apuração e execução da referida parcela poderá se tornar interminável, considerando os critérios acima e observando ainda a regra da justa indenização estabelecida no artigo 91, § 2º, da Lei 9.279/96, acima citado, considerando os mesmos parâmetros estabelecido na inicial, arbitro a indenização em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”.

Quanto à questão da economia de mão-de-obra, não há nenhum elemento probatório que demonstre relação entre o invento desenvolvido e o ganho da empresa com diminuição de custo de mão-de-obra. Destaque-se nesse sentido que o laudo pericial afirma que “não existe relação entre o tempo

de manutenção e a quantidade transportada” (fls. 212, quesito 33). O número de vagões, inclusive o aumento deles em razão de maior produção, foi levado em consideração pela sentença recorrida que faz menção expressa nesse sentido (fls. 333)” TRT-17, 2ª Turma, Juiz Claudio Armando Couce De Menezes, RO 01675.2005.009.17.00.3, J. 04.12.2008.

Cálculo da Justa Remuneração como pagamento proporcional à remuneração habitual do inventor

“O que se pretende é a indenização por perdas e danos, a ser liquidada por arbitramento, consistente em parcela sobre o lucro obtido pelas Reclamadas pelas cópias e uso dos respectivos inventos a partir de julho/92, levando em conta os lucros cessantes que o Reclamante teria auferido se as violações não tivessem ocorrido, bem como em função dos benefícios que foram pela empresa auferidos em detrimento dos privilégios da propriedade do Reclamante. A primeira parte do pedido é inatendível, ante os termos da Lei de Patentes (§ 2º, do art. 91, ou no conjunto do Capítulo XIV, do Título I). A segunda parte do pedido (indenização pelos benefícios que foram pela empresa auferidos em detrimento dos privilégios da propriedade), submete-se aos termos da Lei de Patentes, velha e nova, ante o princípio *iura novit curia*. Aqui, ênfase a distintividade do valor retributivo na propriedade comum, como é o caso. Garante o ordenamento ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração, assegurado ao empregado justa remuneração, vedando qualquer tipo de incorporação, e nada além. A própria norma afasta a participação em ou de resultados de forma clara, e não concebe tergiversações. Não há possibilidade de transpor os umbrais da norma e isto implica, data venia, na necessidade de ser reparada a r. sentença. As partes nada dispuseram sobre valor retributivo do invento. A estipulação da remuneração há de ser feita aqui. Quando a Lei se arrima, definindo, na remuneração, o faz porque exatamente abarca empregado e empregador em face de invento não inserido na possibilidade do contrato laboral. Ela se volta àquela exegese exposta, pois do contrário, diria que a participação do obreiro na copropriedade corresponderia à meação da exploração, pelo menos, e porque de propriedade condominial em partes iguais já dispôs. (...) Ao invento corresponderá a correspondente paga remuneratória ao empregado até esgotado o prazo legal do privilégio. Arbitrando o valor, entendo devam as Reclamadas pagar ao Reclamante quantum mensal correspondente ao salário da função de artífice de manutenção e também o 13º salário, observada a proporcionalidade (ou o que lhe suceder, ainda que sob a alteração de nomenclatura na empresa, abrangendo reajustes e aumentos de toda ordem e independentemente de causa ou motivação). O termo a quo remonta ao prazo prescricional proclamado e não julho/92. O termo ad quem, ou o prazo de duração do

privilégio, como houve invenção de modelo de utilidade, o prazo é de 15 (quinze) anos, a teor do artigo 40, caput da Lei n. 9.279/96. O termo final será o mês de julho de 2007 (Lei n. 810/ 49, artigo 1º)” TRT-3, 1ª Turma, Des. Emília Facchini, RO-18952/98, DJ 16.08.1999.

A base de cálculo da justa remuneração exclui custos, despesas e outros ônus

“Por outro lado, o legislador, quando mencionou na lei de propriedade industrial, a justa remuneração do empregado, usou cláusula aberta, permitindo ao aplicador do direito a mensuração do valor de forma discricionária, utilizando-se como critério a razoabilidade e a proporcionalidade. Não vislumbro óbice em que tal remuneração seja fixada em percentual sobre o lucro adquirido com a exploração do invento, já que o texto normativo, utiliza a palavra remuneração no sentido genérico, referindo-se a ganho em decorrência de um ato praticado (remunera + ação), não pressupondo necessariamente contraprestação em parcela única ou prestação mensal e periódica. Dessa forma, o recebimento através de parcela do lucro não gera automaticamente a conclusão de que o autor estaria explorando o invento juntamente com a Ré, mas sim que estaria recebendo como contraprestação do ato de inventar o objeto lucrativo, um percentual decorrente do lucro obtido, o que parece ser razoável. Não há, ainda, razões para limitar a indenização obreira ao período que foi deferida a patente à Ré, agosto de 2005, já que há provas concretas de que, antes disso, a Ré já se utilizava do modelo de utilidade internamente, reduzindo mão de obra e tempo de serviço (documento de fl. 21). No tocante ao deferimento de indenização de 50% (cinquenta por cento) sobre a potencial comercialização do modelo de utilidade, ou seja, sobre a mera possibilidade de se comercializar a invenção obreira, mesmo que efetivamente essa comercialização não ocorra ou não tenha ocorrido, entendo não ser razoável a decisão do Juízo de piso, já que levaria a indenização obreira a proporções estrondosas, muito provavelmente, distante da realidade, ocasionando um típico caso de enriquecimento ilícito pelo autor. Afinal, mesmo que as possibilidades de comercialização de qualquer objeto pela Reclamada - empresa multinacional - sejam incommensuráveis, mormente, no atual mundo globalizado, não se sabe, ao certo, se há (houve ou haverá) efetiva comercialização do modelo de utilidade. Entendo, também, que 50% (cinquenta por cento) do lucro obtido pela Ré com a exploração (uso e comercialização) do modelo de utilidade cinco anos antes da propositura da demanda (prazo imprescrito) até a data da efetiva liquidação e 50% (cinquenta por cento) do lucro a ser auferido até o autor completar setenta anos (o que ocorrerá em outubro de 2.029), é muito elevado, pois o Reclamante estaria percebendo o mesmo valor que a Ré, por período superior a exclusividade de comercialização do modelo de utilidade, sem arcar com qualquer risco da negociação, sem pa-

gar pelos custos e sem se preocupar com os trâmites da comercialização de sua criação. O período que o autor seria remunerado é superior à própria validade da patente do modelo de utilidade, que é de quinze anos da data do depósito da respectiva patente, segundo o artigo 40, da lei 9.249/85. De acordo com o documento juntado, à fl. 99, no caso em tela, a data do depósito da patente ocorreu em 04 de maio de 1998, logo, a proteção ao modelo de utilidade, ou seja, a exclusividade de industrialização e comercialização da criação pela empresa Ré, termina em 04 de maio de 2.013, não havendo motivo para continuar remunerando o Reclamante pelo modelo de utilidade até outubro de 2.029. Por outro lado, não restam dúvidas de que o valor concedido como premiação pela Ré (R\$ 905,00) é ínfimo em relação aos benefícios trazidos pelo modelo de utilidade. O próprio Regimento Interno da empresa afirma que o dobro deveria ser concedido ao empregado que criou modelo de utilidade patenteado, exatamente como ocorreu in casu. Segundo informações transcritas no próprio jornal elaborado pela empresa, o número de eletricitistas para o exercício da função, antes da criação obreira, eram 26, por hora trabalhada, e passou a ser 3,5, por hora trabalhada. Assim, entendo que houve, ao menos, redução de 22 empregados eletricitistas. Apenas a título de argumentação, verifico que o autor como eletricitista percebia salário de R\$ 1.825,20 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) mensais, na data de sua rescisão contratual (19/04/2004) e, por isso, então, que a Ré, ao reduzir em 22 o número de empregados eletricitistas, teve, à primeira vista, uma economia mensal de R\$ 40.154,00 (quarenta mil e cento e cinquenta e quatro reais), desde a utilização do modelo de utilidade, que se presume ocorreu, em 23 de março de 1998, data da cessão anexada à fl. 97. Nesse diapasão, considero justa a concessão ao obreiro de: 1) 50% (cinquenta por cento) do resultado econômico obtido com a exploração do modelo de utilidade, limitando a condenação, entretanto, até o ano de 2.013 (data do término da proteção comercial ao modelo de utilidade) 2) 50% (cinquenta por cento) do lucro auferido com a efetiva comercialização do modelo de utilidade, a partir de 13 de setembro de 2000 até o ano de 2.013. Tais valores devem ser mensurados em liquidação por artigos (artigo 475-E, do CPC) e não liquidação por arbitramento como deferido pelo Juízo a quo, ante a necessidade de comprovação de fatos como a efetiva comercialização do modelo de utilidade e os lucros adquiridos pela empresa com tal comercialização” TRT-17, 2ª Turma, Des. Cláudia Cardoso de Souza, RO 01481.2005.002.17.00.3, J. 19.03.2009.

## [J] A EXPLORAÇÃO DO OBJETO DA PATENTE

O § 3º institui em relação ao empregador, que é titular do direito exclusivo de exploração do invento ou criação ornamental, o dever de utilizar-se dessa titularidade. Só o empregador *pode* explorar, e o art. 91, § 3º, determina que ele *deva* explorar.

Se até um ano após a *concessão* da patente ou do registro não se iniciar a exploração devida, a sanção legal é da conversão da titularidade em favor exclusivo do autor, ou autores. O dever de explorar não está suspenso até a expiração deste ano; apenas a *perda* da cotitularidade é que está.

Assim se preserva ao mesmo tempo o interesse social na exploração dos inventos e criações ornamentais, e a substância econômica da oportunidade resultante da criação. Se ao empregador não interessa a exploração, a sanção da perda de cotitularidade pode incentivá-lo a repassar o invento ao autor, ou deixá-lo ceder ou negociar o invento para exploração de terceiros. Se o invento não tem mercado, a perda da cotitularidade não resultará em competição para o empregador.

O dever de explorar pode ser alterado quanto ao prazo e ao conteúdo tanto pelo acordo entre as partes (ou disposição válida em contrário), quanto pela ocorrência de motivos justificáveis. Veja-se a seguir.

### *Exploração antes da concessão*

A exploração de um invento ou criação ornamental prescinde da concessão de patente ou registro de desenho industrial; estes só garantem a *exclusividade* no emprego da criação. Assim, o dever de pagar ao autor a justa remuneração não está dependente da concessão da exclusiva, ainda que tal outorga possa influir sobre o valor de mercado da criação. Há precedente judicial nesse sentido.

Assim, ainda que caiba a preempção o desuso do invento ou desenho antes de um ano da concessão, o dever de pagar ao autor segundo o critério da *justa* remuneração depende da só exploração, seja ela já exclusiva ou ainda não.

### *Precedentes Judiciais*

A justa remuneração pode ser fixada judicialmente mesmo antes da concessão da patente

“Propriedade industrial. Art. 42 da Lei 5.772/71. 1. A regra do art. 42 da Lei nº 5.772/71 não autoriza interpretação que exclua do Poder Judiciário, diante do pedido de depósito do privilégio de invento pelo empregador, fixar a remuneração diante da contribuição pessoal do empregado para o invento. (...) O recorrente, empregado da recorrida, ajuizou ação alegando que criou peça industrial inédita, utilizada pela empresa como contribuição pessoal, porque não exercia atividade que possibilitasse a invenção, não prevista no contrato de trabalho. Pediu o pagamento de importância que reflita a sua participação nos lucros de exploração do invento. (...) Neste caso, porém, o que se verifica dos autos é que não há, ainda, patente registrada, mas, sim, depósito do “pedido de privilégio de invenção junto ao INPI, fazendo constar como inventor seu sócio, na época, Jorge Dembnowski” (fls. 190). Para o Acórdão, esse fato não justifica a ação porque não cogita o Código de Propriedade Industrial de direito do inventor antes de obtida a patente. Assim, o autor não pode ajuizar ação condenatória, “sem antes ter antes obtido junto ao INPI, sua inclusão como inventor ou colaborador, ou na hipótese de óbice administrativo, através de declaração judicial, que reconheça em seu favor pretensos direitos de conformidade com o art. 42, do Código de Propriedade Industrial” (fls. 191). O art. 42 em questão tem a redação que se segue: “Art. 42. Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no disposto no artigo 40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração, assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.” A regra assegura o direito do empregado ao seu invento, mediante remuneração, permanecendo o direito de licença de exploração com o empregador. Não me parece que esteja a regra vinculada ao registro prévio da patente. O próprio Gama Cerqueira, citado no Acórdão recorrido, ao asseverar que antes de obtida a patente o direito do inventor é precário, completa que, apesar disso, é um direito absoluto, “pois o inventor pode dar a sua invenção o destino que quiser. Pode conserva-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cede-la ou divulga-la. um direito que preexiste a concessão da patente” (Tratado da Propriedade Industrial, 2ª ed., atualizada por Rio Verde e Costa Neto, 1982, pag. 417). E, antes, ensina que o “inventor é sujeito do direito sobre a invenção, do qual é corolário o direito de obter patente, título por meio do qual o Estado reconhece a seu direito, garantindo-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção” (pag. 245). Douglas Gabriel Domingues, citando Remo Franceschelli, mostra que o direito de invenção, “não é em absoluto, aquele de fabricar a coisa que ele inventou, pois, pelo direito natural, este direito pertence ao inventor independentemente da conces-

são do privilégio e patente. A este conteúdo primeiro, a patente vem e acrescenta outro, que vai além do direito comum: a dever por parte de terceiros de se absterem de refazer a coisa que eles compraram ou receberam em decorrência de um título jurídico, permanecendo o titular da patente gozando da maneira a mais própria os objetos referidos. Assim, conforme exista ou não patente, uma faculdade é ou não subtraída: aquela de gozar a multiplicação ou reprodução da coisa” (Direito Industrial - Patentes, Forense, 1980, pg. 58). A regra do art. 42, na minha compreensão, não limita o direito do empregado a um processo no órgão administrativo. O empregado não vai obter patente alguma sobre a sua contribuição pessoal. A licença para exploração, no caso, será sempre do empregador; o empregado pretende o reconhecimento de sua participação e a remuneração que for fixada. E a postulação esta feita, no caso, considerando que a empresa depositou pedido de privilégio de invenção. Vale anotar que na contestação a empresa afirma que o recorrente não pode ser reconhecido como autor do invento. Não me parece possível aceitar a interpretação restritiva do Acórdão recorrido, que só admite a declaração judicial do direito quando houve antes a patente do autor ou algum óbice administrativo para isso. Não. A melhor interpretação, a meu sentir, é a que tem como possível a obtenção de declaração judicial da contribuição pessoal, diante do depósito do pedido de privilégio de invenção pela empregadora em nome de terceiro. Não creio possível confinar-se a reclamação com base no art. 42 do antigo Código ao Órgão administrativo. Pode, mesmo diante do só depósito do pedido de privilégio, reclamar o autor, judicialmente, o seu direito a participar dos frutos da invenção, uma vez comprovada a sua contribuição pessoal. A patente pode ser obtida pela empresa, mas o reconhecimento da contribuição pessoal para efeito da remuneração prevista no art. 42 pode ser judicial, mesmo porque no é o INPI o Ora que pode fixar a referida remuneração” STJ, 3ª Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, REsp 00195759/PR, J. 11.04.2000.

“3. Irrelevante haver, ou não, o empregado patenteado o invento. A obrigação de pagar “justa remuneração” ao empregado inventor tem por fato gerador a utilidade extracontratual, emanção da atividade intelectual irradiada da personalidade do trabalhador, revertida em benefício da exploração econômica do empreendedor, direito assegurado na Constituição Federal” TST, 1ª Turma, Min. João Oreste Dalazen, RR 749.341/01.5, DJ 09.08.2006.

“Embora o direito de licença e de exploração do invento faça parte do patrimônio do empregador, é assegurada a justa indenização ao empregado, nos termos do artigo 91, parágrafo 2º, da Lei 9.279/96. Nesse diapasão, a cessão e transferência de direitos patrimoniais sobre o invento realizado pelo reclamante não isenta a demandada do pagamento de indenização àquele, especialmente quando a reclamada ainda utiliza o equipamento.

(...) Embora o direito de licença e exploração do invento faça parte do patrimônio do empregador, é assegurada a justa indenização ao empregado, nos termos do artigo 91, parágrafo 2º, da Lei 9.279/96.(...) Confrontando as provas carreadas nos autos, entendo não ser plausível que o empregado tenha assinado a cessão de direitos livre e espontaneamente, sem haver ao menos uma promessa de contraprestação econômica, porquanto há utilidade econômica em referida invenção. Este proveito econômico é comprovado pelo interesse da reclamada em realizar o depósito da patente perante o INPI, e pelas facilidades que o invento acarreta, quais sejam: economia de energia humana, utilizando-se menos empregados, e economia de tempo, para o desempenho de mesma tarefa, antes cumprida com maior dificuldade. Nada mais razoável do que conceder a indenização ao reclamante, uma vez que não é lógico haver uma cessão de direitos a título gratuito, onde figuram como partes, um empregado, e a empresa para qual este trabalha, sendo que o primeiro está sob o poder disciplinar da última. Isto se justifica ainda mais nos dias atuais, onde as relações são pautadas no interesse econômico, restando difícil aceitar uma cessão de direitos de um invento, em que há proveito econômico, sem ao menos haver uma gratificação para tal. (...) Destarte, não resta dúvida de que a justa remuneração a que se refere o artigo supracitado equivale a uma indenização devida ao empregado por invento de sua autoria. Ressalta-se que a indenização devida ao reclamante está desvinculada do registro perante o INPI. Como muito bem explanado no recurso ora examinado, o autor cedeu todos os direitos inerentes ao invento, ao empregador. A partir de então, os riscos correm à conta da CVRD, ou seja, no caso da carta patente ser negada pela referida autarquia federal, a justa remuneração continua sendo devida ao reclamante. Também não se discute aqui a propriedade da ferramenta criada, como amplamente analisada no recurso. A reclamada é a autora do depósito junto ao INPI, restando indubitável que, se a patente lhe for concedida, ela será a proprietária do invento. Importante destacar também que o empregado faz jus à indenização, tendo este desenvolvido o invento sozinho, ou com o auxílio de outros empregados, uma vez que ela visa remunerar o trabalho intelectual do empregado e, no caso, decorre de sua posterior cessão de direitos ao empregador. Deste modo, comungo do entendimento do juiz sentenciante de que a parcela indenizatória é devida, tendo o empregado contribuído isoladamente, ou não, e da desnecessidade da comercialização do invento para que ela ocorra.” Nesse diapasão, a cessão e transferência de direitos patrimoniais sobre o invento realizado pelo reclamante não isentam a demandada do pagamento de indenização àquele, sendo certo que a reclamada ainda utiliza o equipamento, como declarou M.V., à fl. 635” TRT-3, 2ª Turma, Des. Luiz Ronan Neves Koury, ROTRT/00187-2010-089-03-00-0, J. 03.04.2012.

### Só haverá direitos após a concessão

“Isto porque as invenções e os modelos de utilidade só podem ser considerados como tais depois de devidamente patenteados perante o órgão governamental próprio, que no caso é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Os direitos do empregado pelas invenções e modelos de utilidade sempre foram regulados pelos denominados Códigos de Propriedade Industrial, anteriormente a Lei nº 5.772/71, e atualmente a Lei nº 9.279/96, e da leitura das suas disposições ressaí que o empregado só poderá pretender direitos daí decorrentes se, efetivamente, os seus inventos ou modelos receberam o registro previsto em lei. Enfim, a inexistência do registro da patente para o suposto modelo de utilidade, por si só, coloca uma pá de cal na pretensão do autor. Mas não é só. Os denominados Códigos de Propriedade Industrial acima mencionados têm disposições iguais no sentido de que a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado- (artigo 88 da Lei nº 9.279/96). Explica-se que não se está admitindo a existência, no caso dos autos, de qualquer invenção e modelo de utilidade pelas razões já expostas acima. Mas o fato é que a reclamada, em suas longas intervenções nos autos, logrou comprovar que no rol de tarefas e atribuições do reclamante, que se encontra às fls. 83/85, obrigava-lhe, no exercício de seu labor, ao seguinte: `01- Planejar, programar e acompanhar os serviços..., bem como colher os subsídios para melhoria de produtividade de novas instalações; 10 - Participar de estudos de racionalização e padronização de componentes das instalações e equipamentos da unidade visando a redução e estoques e custos; 12 - Participar de estudos de racionalização e de manutenção através da aplicação de novas técnicas e métodos de trabalho-; além destas, outras inúmeras atribuições equivalentes, descritas nas contra-razões recursais, às fls. 348/350. Daí concluir-se que o autor, em conjunto com seus colegas, tendo em vista que o sistema já fora anteriormente inventado e utilizado, aproveitaram de seus amplos e sólidos conhecimentos na matéria para aplicá-los nas instalações industriais da ré. Exatamente como lhes cabia fazer no cumprimento de suas atribuições, insertas no contrato de trabalho.- (fls. 384/385). A simples leitura do acórdão evidencia ser despicienda, para sua conclusão, a análise explícita da tese recursal de que a empresa obteve grandes lucros com o suposto invento, sendo devida a indenização pleiteada, uma vez que o Regional elucidou que, comprovadamente, não ocorreu a condição sine qua non para o pagamento da referida indenização, qual seja, o devido registro de patente do invento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI -, explicitando aquela Corte que, ainda que houvesse tal

invento, esse decorreria, na presente hipótese, das atribuições previstas no contrato de trabalho do autor, restando obstado, de toda sorte, o deferimento do pleito em face do disposto no art. 88 da Lei nº 9.279/96, transcrita pelo Regional em sua decisão” TST, 1ª Turma, Min. Lelio Bentes Corrêa, TST-AIRR-4156/2002-900-09-00.4, J. 31.08.2005.

### ***Vantagem econômica como fundamento do dever de remunerar***

Evidentemente, se a alegada criação não representar uma inovação tecnológica ou vantagem concorrencial resultante do desenho industrial, nada haverá a remunerar, muito menos por uma *justa* remuneração.

Note-se também que a concessão da patente ou do desenho industrial não faz da alegada criação o gatilho de uma *justa remuneração*. Não havendo mercado para o invento, a outorga da exclusiva não acresce nada, nem cria, por si só, uma vantagem para ninguém.

Embora uma patente possa ter efeitos favoráveis para o empreendedor que não se resumam em sobrepreço no mercado nem em regalias pagas por terceiros licenciados, só cabe *justa remuneração* se do direito exclusivo resultar vantagem para o empregador; se benefício houver, o art. 91 do CPI/96 garante ao empregado, aí então, a *justa remuneração*.

### ***Precedentes Judiciais***

Economia de custos é vantagem econômica

“Com a “invenção” de que participou, de que a reclamada veio a se utilizar no “Campo de Roncador”, o reclamante proporcionou a ela “redução de custos na ordem de milhões de dólares” (v. a resposta da Srª Perita do Juízo ao quesito de n. 04 da série elaborada pelo autor, a fls. 475). Desse modo, ainda que exista “apenas o depósito da invenção”, a reclamada dela vem se utilizando efetivamente, alcançando “redução de custos na ordem de milhões de dólares”. Dizer que a reclamada, “com redução de custos na ordem de milhões de dólares”, “não está auferindo ganhos” constitui forma peculiar de ver a questão. Exatamente porque não existe prova, nos autos, de que o “método” de cuja invenção participou o reclamante “foi novamente implementado ou explorado”, o MM. Juízo a quo rejeitou o pedido a

que a reclamada fosse condenada “a pagar anualmente ao autor valor igual ao pleiteado na alínea a supra, a título de remuneração vincenda, pelas utilizações e/ou direito de utilizações futuras da invenção, seja no Brasil ou no exterior”. Em contrapartida, sempre que a reclamada venha a se utilizar do “método” ou venha a permitir (por sua condição de “titular da patente”) que outros dele façam uso, será devida, ao reclamante, “a terça parte de 50% (...) de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido com a invenção do autor, seja no Brasil ou no exterior...”. Não apenas a “comercialização” do “método” garantirá ao reclamante o direito a alguma remuneração. Também o uso próprio, pela reclamada, do “método”, possibilitando a ela ganho, inclusive pela redução de custos operacionais, justificará o pagamento de valor ao reclamante. (...) Mereceria ser rejeitado, como de fato o foi, o pedido a que a reclamada fosse condenada a “pagar anualmente” ao reclamante “valor igual” à “terça parte de 50% (...) de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido em razão da utilização da sua invenção no contrato n.833.2.038.99-2”, “a título de remuneração vincenda, pelas utilizações e/ou direito de utilizações futuras da invenção, seja no Brasil ou no exterior”, pois, acolhendo-o, o Julgador estaria impondo, ao empregador, obrigação para a qual não haveria necessária contrapartida, pelo trabalhador – considerando o uso de sua invenção. Melhor dizendo, o reclamante pretenderia fosse a reclamada condenada a lhe pagar, em caráter permanente, uma “remuneração anual” (“vincenda”), mesmo que não utilizasse, em um determinado período, o método de “instalação de tubulação em águas profundas” inventado por ele e por dois outros colegas de trabalho. Absurda essa idéia, na medida em que, por hipótese, o método de “instalação de tubulação em águas profundas” inventado pelo reclamante pode vir a ser superado por outro mais eficiente, ou pode a se tornar inútil, por algum outro motivo agora desconhecido. Sob essas condições, condenar a reclamada a responder por uma “remuneração anual vincenda”, em favor do reclamante, em caráter permanente, não seria razoável. Por isso, mais adequado seria acolher, como o fez o MM. Juízo a quo o pedido formulado em cumulação sucessiva, no sentido de “condenar a Petrobrás a pagar a terça parte de 50% (...) de todo e qualquer benefício auferido ou que venha a ser auferido com a invenção do autor, seja no Brasil ou no exterior...”, ou seja, condenar o empregador a pagar, ao trabalhador, a “justa remuneração” devida sempre que o seu “método” vier a ser efetivamente utilizado, trazendo “benefício” para a empresa” TRT-1, 8ª Turma, J.C. Roque Lucarelli Dattoli, DJ 15.04.2008.

## ***O dever de buscar a proteção exclusiva***

A iniciativa e os custos (contratação de procurador, engenheiro redator do documento, anuidades etc) incidentes sobre a exploração do invento recaem naturalmente sobre o empreendedor. A lei presume que seja ele quem está melhor aparelhado para exercer a função social da introdução da inovação no ambiente produtivo. O direito de exploração, que é exclusivo perante os demais titulares, é contrapartida pela assunção desses custos e riscos.

Assim, ainda que não haja uma obrigação legal explícita, se o empreendedor entender que é caso de perseguir e obter proteção de patente ou registro de desenho, a iniciativa de exercer o direito formativo gerador será *exclusivamente* dele, assim como os ônus e riscos resultantes. Esse ônus é correlato ao seu dever de explorar.

No entanto, o exercício não autorizado do direito formativo gerador por parte do autor não denega a titularidade repartida em favor do empregador.

## ***Precedentes Judiciais***

### **Iniciativa do empregado não denega titularidade do empregador**

“Irrelevante do ponto de vista da Lei da Propriedade Industrial a alegação de quebra de sigilo industrial quando do depósito de patente, o que, segundo o INPI, ao indeferir o pedido administrativo de nulidade da patente, só levou ao reconhecimento da preservação da novidade do invento. - Alegação de má-fé ou fraude quando do pedido de registro por parte do inventor que se rejeita. Embora produzida enquanto empregado, o foi sem ter sido contratado para desenvolver funções de pesquisa ou que implicassem em desenvolvimento de atividade inventiva, segundo afirmação da Autora. Licitude do pedido de patente pelo inventor, no entanto restringida pelo reconhecimento do direito da empresa ao compartilhamento. - Inegável que a invenção objeto da PI 9401623-2 foi desenvolvida enquanto vigente o vínculo laboral entre o segundo réu e a autora, tendo decorrido da contribuição pessoal daquele e dos recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos desta” TRF-2, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AC 437864, J. 24.08.2009.

### Quem paga os custos da patente é só o empregador

“Observo, também, que a lei de propriedade industrial, embora afirme que o autor e o empregador possuem direito à propriedade em partes iguais, prescreve ao obreiro apenas justa remuneração e ao empregador a exploração do invento ou modelo de utilidade. Assim, cabe à Ré exclusivamente todos os ônus da exploração da criação, como o pagamento das taxas necessárias ao regular processo de registro de patente, sendo injustificável a meação dos gastos, não havendo qualquer norma jurídica ou contratual que autorize tal procedimento” TRT-17, 2ª Turma, Des. Cláudia Cardoso de Souza, RO 01481.2005.002.17.00.3, J. 19.03.2009.

### *Perempção do direito de exploração*

Ao fim do prazo previsto no art. 91, § 3º, independente de qualquer notificação ou providência, a titularidade sobre a patente ou registro passa ao autor ou autores<sup>341</sup>. A lei não prevê qualquer compensação ao empreendedor pelos seus ônus e sua iniciativa prévia.

Se não houver concessão de patente ou registro, não ocorre perempção. Pareceria que, optando o empreendedor pelo não exercício do direito formativo gerador, ou pelo retardo na concessão da patente ou registro, poderia ele frustrar o interesse do autor; mas aqui, como na integridade do sistema jurídico, se aplica o princípio da boa-fé e os parâmetros da razoabilidade.

O não exercício do *direito de exploração*, nas hipóteses em que inexistirem motivos justos para a inação, nem houver fundamento para a perempção, suscitaria interesse, ou mesmo pretensão, dos cotitulares, de lhes ser facultado a assunção dos riscos e custos da inovação, ressalvado igualmente os interesses do empreendedor naquilo que despendeu recursos para a concretização da criação. Tal pretensão, que resultaria da noção geral de função social das propriedades, não foi porém nominalmente prevista na Lei 9.279/96<sup>342</sup>.

341 A hipótese se distingue da caducidade, pois não importa em extinção da exclusiva, nem em licença compulsória, que não transfere a titularidade da exclusiva. A exclusiva continua em vigor (se não perecer por outra das razões do art. 78) e apenas o empregador (ou quem dele houver a titularidade) deixa de ser cotitular, e a patente ou registro de desenho se consolida por inteiro na pessoa do autor ou autores. Vimos aqui, na perda da titularidade por não cumprimento tempestivo do dever de explorar, uma hipótese de perempção de direito material.

342 Pode-se arguir, no entanto, que direito de exploração, não exercido pelo empreendedor, representa um ônus não satisfeito perante a propriedade comum, ao qual se soma renúncia ou abandono de suas prerrogativas.

### [K] NA FALTA DE ACORDO

A sanção de perda da cotitularidade da patente ou registro, e da consequente *exploração exclusiva* da criação só ocorre nos termos e no prazo previsto no art. 91 § 3º se não houver *disposição* em contrário. A lei fala em “acordo”, mas há que se entender em sentido mais lato.

Assim, como já se viu em relação à meação das quotas dos autores e do empreendedor, e como também se leu quanto à igualdade das quotas dos autores entre si, o dever de explorar o invento ou criação ornamental pode ser regulado, ou excluído, por vontade válida das partes pertinentes, ou norma legal em contrário.

O dever de explorar também pode ser excluído por motivos justificáveis, como indica a cláusula final do art. 91, § 3º.

### [L] INICIADA PELO EMPREGADOR

O dever de explorar é do empreendedor. É correlativo ao seu direito exclusivo. Como nas outras hipótese de uso obrigatório previstas nesta Lei, o início deve ser substantivo e sério, sob o parâmetro geral do exercício da função social das propriedades. A inovação ou uso da criação ornamental deve atender, de boa-fé e razoavelmente, a demanda social que justifica a patente ou desenho.

### [M] PRAZO DA PEREMPÇÃO

A perempção do direito do empregador ocorre um ano após a concessão da exclusiva, se não for iniciada a exploração. Note-se que pode-se estar diante de um prazo muito longo diante do atual *backlog* do INPI. Não havendo concessão da patente ou registro, não inicia o prazo da perempção.

---

Assim, pertinente a regra do Código Civil: Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal. § 1º Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem. § 2º Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida.

## **[N] CONSEQUÊNCIA DA PEREMPÇÃO**

A consequência da perempção é a consolidação da titularidade, por inteiro, no patrimônio do autor ou autores (como diz a lei, “passar à exclusiva propriedade do empregado”).

A perempção presume não exploração injustificada, e decorrência de prazo. A simples falta de exploração, sem a expiração do prazo de um ano da concessão, não basta. Se não houver a perempção, não resultará a consequência legal da perda de titularidade por parte do empregador, e sua consolidação em favor do autor ou autores, no prazo e nas condições do art. 91, §3º.

Como já indicado, o não uso, injustificado, antes do prazo da perempção pode ter outras consequências.

## **[O] RESSALVADAS AS HIPÓTESES**

### **DE FALTA DE EXPLORAÇÃO POR RAZÕES LEGÍTIMAS**

A ressalva é feita quanto ao dever do empregador, perante os demais titulares, de usar da criação. Não há dever, se a falta de exploração resulta de *razões legítimas*.

Para não se lidar com múltiplos sentido da mesma expressão (“razões legítimas”), parece racional aplicar-se aqui os parâmetros do art. 69. O que justificaria o desuso do objeto da patente sob o art. 68, igualmente justificaria a falta de exploração sob o art. 91, §3º.

## ***Precedentes Judiciais***

“A lei não pode compelir o “titular” da patente a explorá-la de forma contínua e perene, na medida em que o seu objeto (da patente) pode vir a se tornar inútil ou a desvalorizar-se. Muitos aparelhos, equipamentos, ou técnicas que outrora eram intensamente valorizados, hoje pouco significam (por exemplo, os aparelhos de videocassete; “toca-discos” de vinil; máquinas de escrever; softwares ou hardwares os mais diversos na área de informática). A lei que, em nosso país, “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial” deve ser interpretada – e aplicada – sem esquecer a realidade. Se, no futuro, o reclamante vier a

se sentir prejudicado, pela eventual recusa, injustificada, da reclamada em utilizar – ou permitir que se utilize – o seu “método de instalação de tubulação em águas profundas”, ele poderá mover ação própria, visando a obter indenização por esse fato específico, apoiando-se no que dispõe o art. 471, inciso I, do CPC. Em tese, não havendo “razões legítimas” que justifiquem a não-utilização do “método”, pela reclamada, poderá o reclamante, reportando-se ao art. 91, § 3º, da Lei n. 9.279/1996, retomar a “titularidade da patente”, cedendo a exploração de seu objeto a quem quer que seja. O reclamante pretende auferir vantagem de sua invenção mesmo que essa invenção não seja utilizada por “razões legítimas”, o que fere o bom senso (para dizer o mínimo). A “falta de uso integral do processo patenteado” autoriza “licença compulsória” (art. 68, § 1º, inciso I, da Lei n.9.279/1996), mas desde que o titular da patente não justifique “o desuso por razões legítimas” (art. 69, inciso I). Deferir a pretensão deduzida pelo reclamante implicaria obrigar a reclamada a fazer uso do seu “método”, mesmo dele não necessitando. Não constitui “ato ilícito” deixar de exercer um direito (no caso, a exploração do objeto da patente), quando dele não se necessite (de maneira que os arts. 186 e 187 do Código Civil não se aplicam ao caso) “TRT-1, 8ª Turma, J.C. Roque Lucarelli Dattoli, RO 01360-2006-047-01-00-0, J. 15.04.2008.

## **[P] CESSÃO E DIREITO DE PREFERÊNCIA**

O art. 91, §4º, regula a hipótese em que algum dos cotitulares da patente repartida decida ceder sua parte ideal. Ao regular o direito de preferência, este parágrafo simultaneamente informa que a cotitularidade do art. 91 não impede que empregador ou autores cedam suas partes respectivas, entre si ou a terceiros. O art. 1322 do Código Civil regula outro caso de direito de preferência, qual seja a cessão de partes ideais de bem condominial indivisível.

A “norma” cria em favor de qualquer dos cotitulares o poder de ser oferecido a parte ideal a ser cedida, em igualdade de condições. O que quer dizer essa fórmula de igualdade?

Tomando os critérios do art. 1322, que é a hipótese mais proximamente análoga: “preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino

ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”<sup>343</sup>.

Essa regra seria aplicável às demais hipóteses de cotitularidade de patentes, inclusive as previstas no art. 6º, e as resultantes do art. 9º da Lei de Inovação. Averte-se que tal pode atrair uma adequada avaliação de intangíveis que demanda o labor conjunto de uma equipe multidisciplinar (envolvendo um economista, jurista, além de outro profissional da seara específica).

---

343 Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior. Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lance, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lance, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.

## Art. 92 – Aplicação do Regime às Relações não Trabalhistas

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores [a] aplica-se, no que couber [b], às relações entre o trabalhador autônomo [c] ou o estagiário [d] e a empresa contratante [e] e entre empresas contratantes e contratadas [f].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art. 40. (...) em que a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços (...).

§ 1º (...) a compensação do trabalho ou serviço prestado será limitada à remuneração ou ao salário ajustado.

§ 2º (...) pelo empregado ou pelo prestador de serviços até um ano depois da extinção do mesmo contrato. (...)

Art. 41. Pertencerá exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços (...).

Art. 42. (...) realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços (...) assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que fôr fixada.

§ 1º (...) sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregador ou do prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento. (...)

### *DOCTRINA COMPLEMENTAR*

Vide Elaine Ribeiro do Prado, *Gestão e Justiça no Trabalho Inovador: Direito do Trabalho na Propriedade Intelectual*, Lumen Juris, 2011.

Vide Denis Borges Barbosa, Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas, *in* Da Tecnologia à Cultura: ensaios e estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2011.

## “NEUTRALIDADE” NOS SERVIÇOS

### DE PESQUISA E ATIVIDADE INVENTIVA

O art. 92 tem por propósito estabelecer uma neutralidade, quanto ao sistema de apropriação dos inventos e criações ornamentais, do regime jurídico que regula a situação subjacente. Qualquer que seja o regime, a demanda de pesquisa e da atividade inventiva, e o investimento nela, deve dar origem à apropriação dos resultados pelo que promove e paga a atividade; é essa a justificativa subjacente ao sistema da propriedade industrial.

Será indiferente, para os efeitos da aquisição da titularidade da patente, se o inventor é empregado, que assina ponto e recebe ordens, ou se inventa de sua casa mediante locação de seus serviços de “Professor Pardal”, ou se o invento resulta do empenho coletivo de uma empresa especializada, ou se o inventor é servidor público estatutário. Quem solicita e paga pelos serviços de pesquisa e atividade inventiva será titular da patente.

Repita-se que essa neutralidade é a imposta pelo CPI/96 para as patentes e desenhos industriais que regula. Se a criação é de outra natureza, filme, livro, software, variedade de planta ou “chip” de telefone, o regime será distinto. Vejam-se as leis próprias a cada natureza de criação da propriedade intelectual<sup>344</sup>.

## [A] O DISPOSTO NOS ARTIGOS ANTERIORES

O regime deste capítulo (art. 88-93) aplica-se a uma série de situações em que o autor do invento ou criação ornamental tem vínculos com um empregador

---

344 A lei autoral 9.610/96; a Lei 9.609/98, de programas de computador; o sistema de proteção de cultivares (Lei nº 9.456/97); e o de topografias de semicondutores (Lei nº 11.484/07). A Lei Federal de Inovação, Lei 10.973/2004, porém, não institui um regime próprio de apropriação, e segue o regime deste capítulo para as patentes, e o regime das outras leis citadas, software, cultivares ou topografias. Segundo o art. 2º da Lei de Inovação, criações expressivas e ornamentais estariam excluída de seu âmbito.

ou tomador de serviços. Não se aplica certamente ao inventor independente, cuja olímpica desvinculação de quaisquer contratos ou situações jurídicas com terceiros fez até que a Lei de Inovação instituísse em seu favor uma forma não existencial de adoção<sup>345</sup>; igualmente não se aplica às situações paritárias, como a sociedade.

O papel deste art. 92 é criar uma regra de extensão dos regimes previstos no art. 88 (titularidade exclusiva do empregador), do art. 90 (titularidade exclusiva do empregado) e do art. 91 (titularidade repartida) se apliquem a *certas* situações diversas do contrato de trabalho.

O art. 93, por sua vez, estenderá o mesmo regime aos contratos e outras situações jurídicas nas quais o empregador ou tomador de serviços é parte da Administração Pública.

### ***Precedentes Judiciais***

“No que se refere aos artigos 91 e 92 da Lei n. 9.279/96, como bem expôs o Tribunal a quo, referidos dispositivos expressamente dirigem-se à relação empregatícia mantida entre empregado e empregador, não podendo ser feita interpretação extensiva de modo a incluir também o sócio, como pretende a parte recorrente” STJ, 4ª Turma, Min. João Otávio de Noronha, REsp 833.098 - PR (2006/0066320-2), J. 18.02.2010.

### **[B] APLICAÇÃO, NO QUE COUBER**

Assim como ocorre na extensão prevista no art. 93, o regime deste capítulo é aplicável a uma série de situações jurídicas diversas da de um contrato de trabalho, *no que couber*.

Não se trata aqui de operação analógica: o regime descrito nos art. 88 a 91 é regulado levando em conta certos aspectos típicos e exclusivos do direito laboral; extraindo essa tipicidade, remanesce uma hipótese de incidência do mesmo regime a situações jurídicas distintas do trabalho subordinado regulado pela legislação obreira.

---

<sup>345</sup> Art. 22. Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente é facultado solicitar a adoção de sua criação por ICT (...)

Por exemplo, não há *salário* no pagamento que faz um tomador de serviços a pessoa jurídica pesquisadora, ou a uma Instituição de Ciência e Tecnologia nos termos do art. 8º da Lei de Inovação; assim, nestes casos *não cabe* a aplicação do art. 89. O benefício segundo o qual o prêmio não integra o salário é irrelevante para o preço dos serviços de uma pessoa jurídica para outra.

Mas a titularidade repartida prevista no art. 91 não abrange situação típica de relação trabalhista. Na verdade, como indicam alguns precedentes, a relação nesse caos, mesmo se tecida entre um empregador e seu empregado, tem natureza estritamente civil. Aqui, a aplicação *cabe* e é imediata.

É o que perfaz este art. 92: aplica a hipótese a outras situações, não como regime emprestado (“por analogia”), mas como sistema específico.

### [C] O TRABALHADOR AUTÔNOMO

O trabalhador, pessoa natural, não sujeito a relação de habitualidade e subordinação, mas que se vincula a um negócio jurídico pelo qual pesquisará ou desempenhará atividade inventiva, terá suas relações em face do tomador de tais serviços reguladas pelos art. 88 a 91.

Assim, caso a criação se dê no âmbito do contrato de serviços, o tomador será o único titular da criação; se a criação se der fora do escopo do contrato, mas com uso de recursos do tomador, a titularidade será repartida; e assim por diante.

Vale sempre lembrar que o regime dos art. 88 a 91 é um regime legal, de caráter geral, mas supletivo em face de uma pactuação válida em contrário, ou dispositivos legais que estabeleçam situações diversas.

### [D] O ESTAGIÁRIO

Pela sua natureza, a relação do estagiário com aquele que o retém não se enquadra nem no modelo do contrato de emprego<sup>346</sup>, nem no do contrato de

---

346 “o vínculo de estágio formalmente encetado nos termos legais não gera nenhum tipo de vínculo empregatício entre o estagiário e o Poder Concedente (vide, v.g., art. 3º da Lei 11.788/08), mesmo que aparente trazer todos os traços do liame empregatício, sendo exatamente esta a hipótese dos autos, pois havia frequência às aulas, houve termo de compromisso e compatibilidade entre as atividades

prestação de serviços autônomos. No entanto, há uma situação em que quem concede o estágio paga uma bolsa e assume ônus de outra natureza, propicia meios e recursos, e mesmo pode fazer o estagiário se dedicar a atividade de pesquisa e atividade inventiva sem desfigurar a destinação da prestação.

Assim, a criação de invento ou desenho industrial pode ocorrer com a participação de um estagiário, e – neste caso – aplica-se a ele os regimes dos art. 88-91.

Note-se que existem outras situações diversas do estágio, que não estarão necessariamente sujeitas às regras de equiparação deste art. 92. O aprendiz tem regime diverso; o bolsista que não se enquandra na legislação de estágio, etc.

O estudante, que nem é bolsista nem – sob o contrato de ensino – está em relação de estágio, não terá sua situação regida por este artigo. Pelo menos nas situações privadas de ensino, é o estudante que remunera a instituição de ensino, e não o inverso; a regra de que a apropriação vai para quem paga a prestação apontaria o estudante, e não a instituição, como titular das criações.

### [E] A EMPRESA CONTRATANTE

A regra de equiparação, aqui, *dixit minus quam voluit* (o que atrai a técnica interpretativa extensiva). Se é permissível, nos art. 88 a 91, referir-se a um “empregador” como a pessoa que faz acontecer a pesquisa e atividade inventiva como prestação de terceiros, para depois aplicar o mesmo regime àquele que é tomador de serviços, concedente de estágio, etc., não faz bom direito limitar todas essas equiparações às hipóteses em que o agente promotor da atividade inovadora é empresa.

A pessoa privada, não exercente de empresa, as sociedades não empresariais, as associações, fundações, etc., podem promover a pesquisa e a atividade inventiva, assumindo-lhe inclusive os custos e riscos. Se assim for, não há razão de direito para privar tais pessoas dos benefícios do regime deste capítulo. Aliás, já são enquadradas, por força do art. 93, todas essas pessoas que são parte da Administração Pública, como as fundações públicas, etc.

---

do estágio, o termo de compromisso e, por óbvio, o próprio curso de Direito” TST, 4ª Turma, Min. Fernando Eizo Ono, AIRR-727-91.2012.5.03.0013, J. 11.06.2014.

## [F] EMPRESAS CONTRATANTES E CONTRATADAS

As regras de legitimidade e titularidade dos art. 88 a 91 se aplicam ainda que os negócios ou situações jurídicas relativas à promoção de pesquisa e atividade inventiva se estabeleçam *entre pessoas jurídicas*. Não obstante o texto da lei, a pessoa natural ou jurídica que promove a atividade de pesquisa ou inovação pode exercer ou não a atividade empresarial, a pessoa jurídica que realiza as atividades pode fazê-lo como negócio de mercado, ou apenas cumprindo um dever institucional de ente público. A regra é a mesma.

Mais uma vez, a regra de equiparação deste art. 92 diz mal, e menos, do que devia: as prestações, relativas à pesquisa e atividade inventiva, que digam respeito às patentes e desenhos industriais, quando realizadas em favor de uma pessoa por outra, são sujeitas às regras deste capítulo.

“Contratantes e contratadas”, mas que contrato seria este? A lei anterior especificava a prestação de serviços. A criação de uma solução tecnológica, ou ornamental, por pessoa natural ou jurídica em favor de outra pessoa também frequentemente toma a forma de especializada da *locatio* que se descreve como empreitada intelectual, ou encomenda tecnológica. Como já se disse, outras vezes, a criação resulta de um contrato de compra e venda de bens sob encomenda, de fornecimento de materiais, etc.

Note-se, além disso, que nem sempre o negócio jurídico será de cunho *contratual*.

### *Relações entre pessoas jurídicas e dupla incidência deste capítulo*

A sociedade X contrata o desenvolvimento de uma nova solução técnica do Instituto de Pesquisa Z; para tornar mais límpida a situação, suponhamos que as duas partes são, como quer o art. 92, sociedades empresárias (perfil subjetivo). Ocorre que a atividade inventiva deverá ser feita pela segunda dessas empresas, que é organizada como pessoa jurídica.

Assim, pela aplicação do art. 88, combinado com o art. 92, a pessoa encomendante será a titular *exclusiva* de tudo que lhe for prestado pela empresa

inventora; aplica-se, à relação entre encomendante e prestadora de serviços de invenção a apropriação que se aplicaria entre empregador e empregado.

Já a pessoa que empreender a pesquisa vai ter que organizar seu pessoal sob o regime do art. 88, sob pena de inadimplir sua obrigação de entregar o resultado da atividade para a inteira apropriação pelo encomendante. A sociedade de pesquisa apropria-se *automática* e *originariamente* dos inventos feitos por seus empregados ou trabalhadores autônomos e, por força da mesma regra legal, a empresa encomendante recebe *automática* e *originariamente* a titularidade dos inventos cuja autoria, como pessoas naturais, será dos trabalhadores recrutados pela outra empresa.

É certo que essa seria a operação hipotética do regime legal do art. 88, se não houvesse condicionamentos e alterações constantes nos vários ajustes entre pessoas jurídicas e entre essas e as pessoas naturais.

Coisa paralela ocorreria se a empresa de pesquisa, utilizando-se de dados e de dinheiros da encomendante, chegasse a soluções não cobertas sob o contrato de encomenda (ou seja, a técnica obtida é além e distinta do que é o escopo do negócio jurídico). Ocorreria, então, a hipótese do art. 91, com cotitularidade e direito exclusivo de exploração pela encomendante.

### ***Doutrina relevante***

BARBOSA, Denis Borges, Dos contratos de encomenda tecnológica do art. 8º. Lei de Inovação, in BARBOSA, Denis Borges (Org.). Direito da Inovação. 2a. Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora.



## Art. 93 - Aplicação do Regime aos Entes Públicos

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo [a], no que couber [b], às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal [c].

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88 [d], será assegurada ao inventor [e], na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo [f], premiação [g] de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo [h].

### *DIREITO ANTERIOR*

#### CPI 1971

Art. 43. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.

### *REGULAMENTO*

DECRETO Nº 2.553, DE 16 DE ABRIL DE 1998.

Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. (...)

Art 3º Ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da

patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.

§ 1º Os órgãos e as entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional promoverão a alteração de seus estatutos ou regimentos internos para inserir normas que definam a forma e as condições de pagamento da premiação de que trata este artigo, a qual vigorará após publicação no Diário Oficial da União, ficando convalidados os acordos firmados anteriormente.

§ 2º A premiação a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro.

Art 4º A premiação de que trata o artigo anterior não se incorpora, a qualquer título, aos salários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.

Art 5º Na celebração de instrumentos contratuais de que trata o art. 92 da Lei nº 9.279, de 1996, serão estipuladas a titularidade das criações intelectuais e a participação dos criadores.

Art 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”.

## **DOCTRINA RELEVANTE**

BARBOSA, Denis Borges (Org.). Direito da Inovação. 2a. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora.

## **APLICAÇÃO DO CAPÍTULO AOS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO**

As regras dos art. 88 a 92 (inclusive as equiparações deste último artigo) aplicam-se à pesquisa e atividade inventiva dos vários entes da administração pública, em qualquer das instâncias políticas, com as ressalvas que logo se verá.

Assim, a atuação do servidor público do Ministério da Saúde, que inventar solução para um problema de sua pasta fará a eventual patente ou desenho industrial entrar na titularidade exclusiva da União, se tal conteúdo “inventivo” estiver no âmbito de seu cargo público; e terá com a União cotitularidade do privilégio, se o invento não for pertinente ao *locus* administrativo que ocupa no regime federal de pessoal, e se o servidor tiver usado informações, laboratórios ou outros recursos públicos.

## [A] APLICAÇÃO DO CAPÍTULO

Como “norma” própria de organização da Administração Pública Federal, a Lei poderia, só por isso, dispor sobre como os entes públicos da Administração Centralizada atuariam quanto à titularidade das patentes e desenhos industriais no contexto do patrimônio e dos serviços públicos, ou prestados pelos entes federais.

Já a extensão dos vários regimes deste capítulo às hipóteses em que o ente público, estadual, distrital ou municipal, é encomendante, empregador, ou prestador de serviços de invenção decorre do sistema constitucional, que reserva à União a competência legislativa tanto para regular as regras de direito privado concernentes à propriedade em geral, inclusive a compropriedade, quanto a matéria trabalhista, quanto a Propriedade Intelectual.

De outro lado, a paridade constitucional dos entes da Administração que atuem na economia com os da iniciativa privada faria que as regras de apropriação das patentes e dos desenhos industriais se estendessem naturalmente a eles, salvo alguma condição especial de isenção desta isonomia.

Assim, enquanto esse capítulo versar sobre qualquer das matérias citadas como de competência da União, ou dispor dentro dos limites da intervenção no domínio econômico, a aplicação de seus preceitos teria já o alcance de todos os entes da Administração sem a necessidade didática deste art. 93.

De outro lado, enquanto este ou qualquer outro dispositivo desta lei Federal 9.279/96 incidir sobre matéria reservada à competência estadual, distrital, ou municipal, ela não é aplicada a esses entes, não obstante redação em contrário. Assim é que o parágrafo único, do art. 93, só é aplicável no âmbito federal. A regra em questão é simplesmente *federal*, e não *nacional*. Não pode lei da União prescrever sobre prêmios devidos a servidores do Município do Rio de Janeiro (sem ferir tal autonomia federativa).

## [B] CABIMENTO DAS REGRAS DO CAPÍTULO

Como já se viu em nossas notas ao art. 92, os regimes do art. 88 a 91 não se limitam às hipóteses do contrato de trabalho. Outras instâncias de prestações de pesquisa e atividade inventiva, que não se subsumam à relação trabalhista, seguem o mesmo sistema de apropriação.

Mas no art. 92 não se citam, entre os regimes *equiparados* ao trabalhista, para efeito dos art. 88 a 91, os sistemas de direito administrativo próprios a certos entes públicos, por exemplo, o vínculo estatutário do pessoal civil. A conclusão de que também esses regimes estariam sujeitos *no que couber* às regras de titularidade deste capítulo vem de duas considerações:

- um princípio subjacente a este capítulo é o da neutralidade dos regimes previstos nos art. 88 a 92; para todos eles, se aplicam os mesmos três métodos de titularidade.

- o art. 93 não ressalva os regimes administrativos da regra geral de titularidade.

A conjunção deste art. 93 com o art. 92 faz assim concluir que não só os entes da Administração Pública, subjetivamente, são sujeitos aos regimes desse capítulo, mas também, os regimes específicos de pessoal e organização administrativa, que não sejam assimiláveis ao regime trabalhista regulado nos art. 88 a 91, são abrangidos pelo mesmos modelos de apropriação.

Citando o que dissemos logo acima:

Não se trata aqui de operação analógica: o regime descrito nos art. 88 a 91 é regulado levando em conta certos aspectos típicos e exclusivos do direito laboral; extraindo essa tipicidade, remanesce uma hipótese de incidência do mesmo regime a situações jurídicas distintas do trabalho subordinado regulado pela legislação obreira.

Assim, sem analogias, cabe aplicar ao trabalhador sob vínculo estatutário os mesmos parâmetros de titularidade que este Capítulo assegura e impõe ao empregado privado, *no que couber*. E, salvo *discrimen* específico resultantes da lei ou do sistema da Administração, as regras em um e outro caso serão as mesmas, prestigiando assim o princípio da neutralidade de regimes.

A própria sistemática do capítulo reforça esse entendimento. O prêmio, que é uma *faculdade* do empregador sujeito à norma trabalhista, passa a ser uma *obrigação* do ente público (federal) pelo parágrafo único do art. 93. Não cabe, pelo menos aos órgãos e entidades da Administração Federal, considerar tal prêmio como discricionário. Como o é para empregador privado sob o art. 89. Cabe ao empregador privado a faculdade e o incentivo do art. 89; cabe ao ente da União outorgar o prêmio do art. 93 *caput*. Numa só sistemática.

## [C] ENTES DA ADMINISTRAÇÃO

O art. 93 manda estender às *peessoas* da Administração Pública em geral o regime dos art. 88 a 91; já o art. 92 determina a extensão das regras de titularidade dos art. 88 a 91 e *regimes jurídicos* diversos. Assim, a combinação dos dois dispositivos faz com que as pessoas da administração em geral sejam sujeitas às regras do at. 88 a 91, naquilo que sigam o regime trabalhista; e aos demais regimes do art. 92, quando pertinente. Quanto aos regimes administrativos próprios, vide a seção anterior.

Como já se explicitou, a citação numa só lista indiscriminada dos entes da Administração Federal e dos outros entes políticos poderia levar a crer que para todos eles, a aplicação seria a mesma. Não é assim. Por exemplo, o regime de pessoal do Estado do Amazonas não é obrigado a incorporar instrumentos de incentivo típicos do sistema da União; fazê-lo seria atentar ao sistema federativo, que reserva à competência amazonense, respeitados os parâmetros de âmbito nacional relativos à Administração Pública, estabelecer o estatuto do seu pessoal mais adequado a suas características locais.

De outro lado, os preceitos locais, estaduais, distritais e municipais, não podem dispor sobre titularidade de direitos de propriedade intelectual, sem invadir a competência da União. Para tais entes políticos, assim como suas várias emanações, é possível regular o regime de seu pessoal ou seus incentivos, mas não apontar um proprietário de um bem material ou imaterial, em colisão com o Código Civil ou esta lei.

A Lei Federal de Inovação, aliás, poderia ter alterado as estruturas de atribuição de titularidade desta Lei, mas não fez. Tal fonte normativa efetivamente tratou de titularidade de direitos de propriedade intelectual, ao regular a repartição de titularidade e de percepção de frutos nas parcerias do seu Art. 9º. Tais parcerias são exemplos de ajustes paritários de vontade, destinados à pesquisa, atividade inventiva, mas também à inovação, no que não se identificam com as áreas cobertas por este Capítulo; por essa razão, e por se tratarem de ajustes paritários, igualmente excluídos deste capítulo, em nada isso afetou o disposto nos art. 88 a 93 desta lei.

Desta feita, os regimes de titularidade deste capítulo continuam aplicáveis a todos entes da Administração Pública.

### [D] NA HIPÓTESE DO ART. 88

A regra do parágrafo único do art. 93 só se aplica às hipóteses do art. 88, ou seja, quando a titularidade da criação seja *exclusiva* do ente público. Assim, é uma réplica ao disposto no art. 89, que tem por efeito (se o empregador privado exercer a faculdade prevista) cobrir igualmente as hipóteses do art. 88.

Se o caso é de invento *misto*, com titularidade repartida entre o ente público e o servidor, é caso de *justa remuneração*, fixada civilmente, mas não do prêmio previsto neste art. 93. Se for caso de titularidade exclusiva do servidor público, descabe qualquer prêmio previsto neste artigo.

### [E] SERÁ ASSEGURADA AO INVENTOR

O prêmio previsto neste art. 93 para o servidor federal só beneficiará o inventor, singularizado pelo ato que leva à patente ou desenho industrial. Não beneficiará, como ocorrerá com o art. 13 da Lei de Inovação, a equipe de pesquisa ou quaisquer terceiros.

### [F] ESTATUTO OU REGIMENTO

O prêmio previsto neste parágrafo único do art. 93 só será devido quando e na forma da previsão dos estatutos ou regimentos internos dos entes federais pertinentes. Não há, como no caso do art. 13 da lei de Inovação, um percentual mínimo fixado diretamente na lei, e que, assim, entra diretamente como direito à percepção no patrimônio do inventor.

O Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, que regulamenta certos aspectos deste art. 93, determina que as entidades federais devam modificar seus estatutos e regimentos para estabelecer o prêmio aqui previsto. Não cumprida, porém, tal determinação, não existirão os meios de se postular e obter a premiação. Cabe notar, aliás, que o efetivo pagamento de um valor extraordinário pelo invento exige ampla modificação na legislação de contabilidade pública e de administração orçamentária; coisa que em geral não ocorre.

## [G] PRÊMIO AO INVENTOR DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Como já notado, o prêmio previsto no art. 89 como faculdade do empregador, passa a ser um dever da Administração Federal, na forma prevista no parágrafo único do art. 93 e incluída em Regulamento.

Com a promulgação da Lei Federal de Inovação, Lei 10.973/2004, porém, somam-se pelo menos dois regimes diversos de prêmio: o sistema geral deste parágrafo único, aplicável a todos entes da Administração Pública Federal, e o sistema específico da Lei de Inovação, que só diz respeito aos entes federais aos quais essa lei cobre<sup>347</sup>.

Note-se que, como já repetido, a Lei de Inovação não cria um sistema de titularidade de patentes diverso do prescrito neste capítulo. O que ela faz é estabelecer um regime de prêmio e participação de seus servidores que lhe é específico, ainda que potencialmente cumulativo com o do parágrafo único do art. 93<sup>348</sup>.

### *Precedente judicial*

“O direito do empregador, à exploração do objeto da patente, não exclui o do empregado, à “justa remuneração”. E a “justa remuneração”, no caso, teria que ser calculada, sim, sobre a “redução de custos na ordem de milhões de dólares”, obtida pela reclamada, com o uso do “método” de cuja invenção participou o reclamante. Não se aplicaria, à situação do reclamante, o limite contido no art. 3º, caput e § 2º, do Decreto n.2.553,

347 Primariamente, a Instituição Científica e Tecnológica – ICT, definida pelo art. 2º, V da lei: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico;

348 Art. 13. É assegurada ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do Art. 93 da Lei no 9.279, de 1996. § 1º A participação de que trata o caput deste artigo poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação. § 2º Entende-se por ganhos econômicos toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual. § 3º A participação prevista no caput deste artigo obedecerá ao disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 8º § 4º A participação referida no caput deste artigo será paga pela ICT em prazo não superior a 1 (um) ano após a realização da receita que lhe servir de base.

de 16/04/1998 (“ao servidor da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, que desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro” e “A premiação a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a 1/3 do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do registro”), justamente porque o indivíduo não teria como atribuição inerente ao seu cargo de “engenheiro de equipamentos” “desenvolver invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial”. Além disso, tal restrição, contida no § 2º do art. 3º do Decreto 2.553/1998, seria de duvidosa constitucionalidade, na medida em que colocaria o “servidor da administração pública, indireta e fundacional” em situação de inferioridade frente a qualquer outro trabalhador que viesse a desenvolver alguma “invenção” para entidade que não pertencesse à administração pública” TRT-1, 8ª Turma, J.C. Roque Lucarelli Dattoli, RO 01360-2006-047-01-00-0, 15.04.2008.

### **[H] PARCELA NO VALOR DAS VANTAGENS AUFERIDAS**

Como no caso do art. 89, a lei aqui prevê o prêmio como parcela das vantagens auferidas. O texto se refere que as vantagens derivariam do *pedido* ou da patente. Assim, o benefício para o inventor não esperaria a concessão do privilégio, patente ou registro de desenho industrial. O Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, porém, suprimiu a menção às vantagens econômicas antecedentes à concessão.

De outro lado, diferentemente do que ocorre no art. 91, não existe qualquer dever de exploração imposto ao ente público, nem preempção. Além disso, não se prevê nenhum prêmio no caso em que não caiba, ou seja escolhido o caminho de não depositar pedido de patente. Não é o invento ou desenho que se incentiva, mas o pedido e o privilégio.

### ***Precedentes Judiciais***

“ADMINISTRATIVO. PATENTE. VALIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS PARA ENTIDADE PÚBLICA. VERBAS FEDERAIS QUE

OPORTUNIZARAM DESENVOLVIMENTO DE INVENTO DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO, QUE NÃO PODE SER FINALIZADO. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS ALCANÇADOS PELA INVESTIDORA PRIVADA. CONTRATO DE PESQUISA NÃO GARANTE RESULTADOS. (...) 1. O “Neutralizador Dinâmico Viscoelástico para cabos de linhas aéreas” não foi uma descoberta abrupta, mas sim uma consequência de anos de estudos de diversos professores, alunos, pesquisadores, todos patrocinados por verbas públicas, seja por vencimentos, seja por bolsas de pesquisa dos mais diversos órgãos governamentais de fomento, inexistindo, dessarte, direito à devolução de titularidade de patente aos docentes autores desta demanda. Outrossim, as partes autoras cessionaram seu direito de patente de livre e espontânea vontade, não havendo vício ou mácula de vontade no contrato. 2. Desde a contratação, realizada de livre e espontânea vontade, a empresa Wetzel S.A. estava ciente que sua verba poderia ou não reverter em um produto lucrativo, fazendo parte do ônus empreendedor de qualquer investimento o valor que se perde com a pesquisa e desenvolvimento. Ademais, o contrato de desenvolvimento era de pesquisa, e não de resultado, tendo a empresa recebido percentual de 25% (maior do que os recursos proporcionalmente investidos) de direitos sobre a patente do produto.” [Parecer do MPF adotado no acórdão] “Mas tal situação restou totalmente corrigida com o projeto de “Desenvolvimento Final de Neutralizador Dinâmico Viscoelástico para cabos de linhas aéreas”, que serviria para realmente tornar prática e viável a ideia patenteada, sendo realizada a cessão de direitos à patente em troca de financiamento público e privado. Dos R\$1.845.734,40 (valores de 2002), 17,86% foram financiados pela autora privada (Wetzel S.A. - que recebeu 25% dos direitos de patente) e 82,14% foram financiados por entidades públicas de fomento e pesquisa (FINEP, FAPUEU e UFSC - tendo a última recebido 75% dos direitos de patente em nome de toda verba pública investida). Saliente-se que as partes cessionaram seu direito de patente de livre e espontânea vontade, não havendo vício ou mácula de vontade no contrato, surgindo a pretensão rescisória somente porque a Instituição Federal de Ensino não quis mantê-los nos quadros públicos como professores voluntários ou convidados. Interessante na questão é que no prazo para o dito ‘desenvolvimento’, bem como em três sucessivas prorrogações de prazo, os autores nunca conseguiram concluir o projeto. Contudo, após a extinção de seu vínculo com a instituição federal de ensino, possuem o interesse de reaver a patente para quiçá concluir o que não conseguiram fazer naquele momento e cumular todos os lucros disso decorrentes, sem repassar nada aos cofres públicos, que investiu R\$1.515.938,4 em 2002! E o pior! Conseguiram chancela judicial em primeiro grau jurisdicional. O contrato firmado sempre fora de pesquisa, e não de resultado. E a não obtenção dos resultados esperados

não retira da UFSC o direito sobre a patente do projeto, diferentemente do que entendeu o MM. Julgador a quo, pois que qualquer resultado obtido se dera através de anos de pesquisa nos grupos de trabalho da UFSC, com verba pública e fomento público. Nesse viés, face precaução e validade dos negócios jurídicos de caráter administrativo, não há porque invalidar contratação que assegura direitos de patentes para ente público que realmente investiu altas somas financeiras de dinheiro público para tentar descobrir um produto revolucionário que pudesse gerar lucros para toda a sociedade brasileira através de Royalties. Assim, inexistente direito à devolução de titularidade de patente. A dois. Quanto à pretensão de valores privados investidos pela autora Wetzel S.A., também deve ser revista a sentença. Ocorre que o contrato de desenvolvimento era de pesquisa, e não de resultado, tendo a empresa recebido percentual de 25% (maior do que os recursos proporcionalmente investidos) de direitos sobre a patente do produto. Assim, se um dia o produto for viabilizado e comercializado, a empresa terá retorno financeiro, não havendo qualquer mácula que toda e qualquer verba investida no projeto, seja para pagamento de pessoal, seja para aquisição de maquinário, reverta e fique com o núcleo de desenvolvimento e pesquisa da Instituição Federal de Ensino, que forneceu maquinário, servidores, pesquisadores fomentados com verbas públicas, estrutura física e material para a execução do contrato que era, repita-se, de pesquisa, e não de resultado. Desde a contratação, realizada de livre e espontânea vontade, a empresa estava ciente que sua verba poderia ou não reverter em um produto lucrativo, fazendo parte do ônus empreendedor de qualquer investimento o valor que se perde com a pesquisa e desenvolvimento. Se assim não fosse, poderia a UFSC e as agências de fomento pleitearem indenização das verbas públicas investidas, em todos os projetos que não deram certo, dos pesquisadores, o que desnatura a própria natureza jurídica da relação de pesquisa e desenvolvimento, que não assegura resultado. Assim, não há direito de regresso, seja de valores, seja de material adquirido para a realização do projeto, em favor do investidor privado a ser pago pelo investidor público, dado que ambos perderam recursos materiais e financeiros com o projeto que não alcançou a finalidade almejada” TRF-4, 3ª Turma, Des. Fernando Quadros da Silva, AC 5006406-48.2011.404.7200/SC, DJ 19.09.2012.