

MARIANA WEKERLIN MOROZOWSKI

## **A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS PATENTES NO DIREITO BRASILEIRO**

Monografia apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Alfredo de Assis Gonçalves Neto

CURITIBA  
2002

## TERMO DE APROVAÇÃO

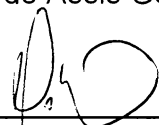
MARIANA WEKERLIN MOROZOWSKI

### A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS PATENTES NO DIREITO BRASILEIRO

Monografia aprovada como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná.

Orientador:

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Alfredo de Assis Gonçalves Neto

  
\_\_\_\_\_  
Membro da Banca Examinadora

\_\_\_\_\_  
Membro da Banca Examinadora

CURITIBA

2002

ii

## **LISTA DE ABREVIATURAS:**

CUP	Convenção da União de Paris
GATT	Acordo Geral de Tarifas e Comércio
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
IPC	Classificação Internacional de Patentes (International Patente Classification)
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)
OMC	Organização Mundial de Comércio
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Industrial
PCT	Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Patente Cooperation Treaty)
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

## RESUMO

A proteção jurídica conferida às patentes vem ganhando grande importância no contexto histórico mundial, em especial no Brasil. Internacionalmente, inúmeras Convenções e Tratados tem sido firmados, principalmente a partir do século XIX, com o intuito de estabelecer um tratamento uniformizado às patentes entre os países deles signatários. O Brasil é signatário de inúmeros acordos desta natureza, em especial a Convenção da União de Paris e o Acordo TRIPS, considerados os mais importantes em matéria de propriedade industrial. Internamente, o direito brasileiro regula a matéria por meio da Lei nº 9.279/96, a chamada Lei de Propriedade Industrial, a qual veio regular integralmente a matéria. Para obter a proteção de uma invenção ou modelo de utilidade através da patente, o inventor deverá seguir as formas e condições estabelecidas nesta lei, a qual estabelece o procedimento a ser seguido para este fim. Por fim, uma vez concedida a patente, o inventor finalmente poderá exercer os direitos a ele conferidos, em especial o monopólio de exploração do objeto da patente.

## SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS .....	iii
RESUMO .....	iv
INTRODUÇÃO.....	1
CAPÍTULO 1: CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	2
I.1. – CONCEITO .....	2
I.2 – NATUREZA JURÍDICA.....	5
CAPÍTULO 2: ASPECTOS GERAIS DA EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL .....	7
I.1 – BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA MUNDIAL .....	7
I.2 – A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL .....	10
CAPÍTULO 3: DA PROTEÇÃO JURÍDICA DAS PATENTES .....	12
III.1 – CONCEITO .....	12
III.1.1 – Conceito e Fundamentos do Sistema de Patentes.....	12
III.1.2. –Classificação Internacional de Patentes (IPC).....	14
III.1.3 – A Convenção da União de Paris (CUP).....	15
III.1.4 – O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).....	18
III.1.5. – O Acordo TRIPS .....	19
III.2 - TITULARIDADE .....	21
III.3.1. – A Invenção.....	24
III.3.2. – O Modelo de Utilidade .....	26
III.3.3. – Fatos Não Patenteáveis como Invenção ou Modelo de Utilidade.....	26
III.3.4. Pedido de Patente .....	28
III.3.4.1. O Depósito do Pedido .....	28
III.3.4.2. As Condições do Pedido .....	29
III.3.4.3. O Processo e o Exame do Pedido .....	33
III.3.4.4. A Concessão e a Vigência da Patente.....	36
III.3.4.5. A Proteção Conferida pela Patente.....	37
III.3.4.6. O Usuário Anterior.....	39
III.3.4.7. O Certificado de Adição da Invenção.....	40
III.3.5. Nulidade da Patente .....	41
III.3.6. Cessão.....	42
III.3.7. Licenças.....	43
III.3.7.1. Licença Voluntária.....	43
III.3.7.2. Oferta de Licença.....	45
III.3.7.3. Licença Compulsória.....	46
III.3.8. A Invenção e o Modelo de Utilidade Realizados por Empregado ou Prestador de Serviços .....	50
III.3.9. Extinção da Patente.....	52
III.3.9. Pipeline .....	53
CONCLUSÃO.....	55
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	57

## INTRODUÇÃO

Este trabalho versará a respeito da proteção jurídica conferida às patentes, sejam elas de invenção ou de modelo de utilidade. É importante salientar que, as patentes, bem como a proteção a elas conferida, fazem parte de um universo muito mais abrangente, que é a propriedade industrial. Esta, por sua vez, engloba não só a proteção das patentes, como também das marcas, além de outros aspectos relacionados, principalmente, à indústria e ao desenvolvimento tecnológico.

No primeiro capítulo, procurar-se-á trazer o conceito e a natureza jurídica da propriedade industrial, estabelecendo a sua posição dentro da ciência do direito, como um ramo da propriedade intelectual.

Em seguida, parte-se para um breve relato histórico a respeito da evolução da proteção conferida às invenções e modelos de utilidade, através da concessão de patentes. Neste ponto, demonstrar-se-á como o direito, tanto nacional como internacional, foi evoluindo desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, quando da vigência da atual lei de propriedade industrial, a Lei nº 9.279/96, procurando melhorar cada vez mais a forma de proteção às invenções.

Por derradeiro, especificamente com relação à Lei de Propriedade Industrial vigente no Brasil atualmente, o que se pretende relatar é a forma como se concede a patente. Para tanto, é necessário tratar de todo o trâmite do pedido perante o órgão competente, bem como as condições para que este possa ser pleiteado. Além disso, neste capítulo também serão introduzidas as questões relativas à cessão, licenças e nulidade das patentes, as quais são de extrema relevância para a análise das patentes concedidas, ou não, bem como da sua abrangência.

## **CAPÍTULO 1: CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

### **I.1. – CONCEITO**

Entende-se por propriedade intelectual o ramo do direito que procura tutelar as obras tecnológicas, artísticas e literárias, que são fruto da atividade intelectual e criativa do ser humano. Estas regras visam proteger uma série de direitos de carácter intangível, capazes de vincular o criador a suas obras e realizações.

A propriedade intelectual distingue-se da propriedade exercida sobre os bens corpóreos, sendo que algumas distinções existentes entre elas podem ser facilmente observadas. A primeira se dá pelo fato de a propriedade exercida sobre um bem material, ou parte dele, ser perpétua, enquanto que o exercício da propriedade intelectual, em alguns casos, é temporário, ou seja, há um limite temporal para que o possuidor do direito possa exercê-lo.

A segunda distinção se dá no tocante ao conteúdo intangível de bens e processos, pois o indivíduo detentor da patente, por exemplo, tem a faculdade de excluir terceiros da produção ou comercialização do produto, organismo, ou até mesmo de seus componentes, por um certo lapso de tempo. A invenção é resultado da intelectualidade do inventor, ou seja, de seu criador, caracterizando-se, assim, por ser um bem intangível. Este bem poderá, posteriormente, gerar um produto ou processo passível de utilização industrial. Pode-se afirmar, portanto, que “a intelectualidade é a fonte indutora dos bens imateriais, sendo estes os geradores dos bens materiais”<sup>1</sup>.

Há ainda uma terceira distinção que consiste no fato de a propriedade intelectual somente poder ser exercida nos países em que o título da propriedade tenha sido concedido. Vigora aqui, como se pode observar, o princípio da

---

<sup>1</sup> DI BLASI, Gabriel; GARCIA, *op. cit.* p.15.

territorialidade. Por outro lado, a propriedade material é absoluta e exercida *erga omnes*.

Desta forma, considera-se a propriedade intelectual como aquela exercida por um indivíduo sobre um bem de caráter imaterial, compreendendo tanto a propriedade industrial como o direito autoral.

Diferencia-se o direito autoral da propriedade industrial, uma vez que quanto à propriedade industrial, entende-se ser o ramo da propriedade intelectual que regula as relações jurídicas envolvendo criações intelectuais que tenham alguma relevância como utilidade industrial. Desta forma, procura regulamentar as questões relativas às marcas, patentes, ao desenho industrial e à transferência de tecnologia, bem como a questão da concorrência desleal.

Seriam, portanto, bens incorpóreos, “dos quais se utiliza o empresário para se identificar, para caracterizar suas mercadorias, produtos ou serviços, seu estabelecimento e suas idéias com o propósito de atrair ou assegurar clientela, de divulgar sua empresa e de expandir seus negócios no regime da livre concorrência”<sup>2</sup>.

A Convenção da União de Paris (CUP) de 1.883, traz em seu artigo 1,2, um conceito propriedade industrial que merece ser citado, o qual seja:

A propriedade industrial 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, ainda, que a qualificação industrial deve ser entendida na sua acepção mais ampla possível, aplicando-se não apenas à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais (como o vinho, os cereais, as frutas, por exemplo).

---

<sup>2</sup> GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *op. cit.*, p.163.

É o fato de o direito da propriedade industrial ter a finalidade de utilização industrial, isto é, seu aspecto utilitarista, que a distingue do direito autoral, embora ambos façam parte do direito intelectual e sejam expressões da criatividade humana. Fala-se, então, que, enquanto a invenção industrial está relacionada com a atuação no mundo físico, a arte pretende penetrar no mundo da comunicação. É a função que cada uma destas espécies de direito de propriedade intelectual exerce que vai dizer se está se tratando da propriedade industrial ou do direito autoral.

Para que se possa compreender com clareza o que é a propriedade industrial, deve-se levar em conta alguns conceitos inerentes a ela e que estão intimamente relacionados ao seu âmbito de proteção. São eles a tecnologia, a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial<sup>3</sup>.

Entende-se por tecnologia o conjunto de conhecimentos técnicos e científicos que serão aplicados em determinada atividade, objetivando a obtenção de um bem material. São os chamados conhecimentos tecnológicos, normalmente cultivados em segredo pelas empresas que os possuem.

Por outro lado, a invenção significa o resultado da chamada atividade inventiva, objetivando “criar” algo nunca antes conhecido ou utilizado. Tem-se aqui um esforço intelectual do inventor (pessoa dotada de especial capacidade criativa) com o intuito de promover a criação. A invenção não apresenta materialidade, abrangendo apenas as regras procedimentais, estabelecidas pelo inventor, que possibilitarão a obtenção do bem material almejado. Elas estão relacionadas à reprodução, em escala industrial (Princípio da Repetição).

As invenções podem ser classificadas em três espécies: a) invenções de produtos (os produtos são o resultado final, a materialização obtida através da utilização das regras apresentadas pela invenção); b) invenções de processos (são as regras utilizadas para a obtenção dos produtos, sendo que este é o objeto final, enquanto que aquelas são os meios para a sua obtenção); c) invenções de aparelhos (são os aparelhos utilizados no processo de fabricação dos produtos, podendo, ou não, ser passíveis de proteção).

---

<sup>3</sup> Estes conceitos estão presentes na obra: DI BLASI, Gabriel, *op. cit.*, p.17-27

Os modelos de utilidade, por sua vez, estão relacionados a um detalhe de funcionamento ou utilização de um produto, que aumente a sua capacidade de utilização. Esta nova forma conferida ao objeto deve ter despendido esforço criativo (intelectual), desconsiderando-se aqueles obtidos de forma óbvia ou, sobremaneira, comuns. Todavia, nem todos os países adotam a proteção dos modelos de utilidade em sua legislação.

Os desenhos industriais, por sua vez, significam um modo de expressão artística, ou seja, uma manifestação criativa do intelecto humano, exteriorizado pela forma ou pela sobreposição de linhas e cores, criando-se um objeto passível de industrialização. O *design*, como é conhecido, dá ao objeto uma característica própria, que o diferencia no mercado, principalmente perante os consumidores.

## I.2 – NATUREZA JURÍDICA

No tocante aos direitos de propriedade industrial, é a própria legislação que define qual a natureza jurídica a ser atribuída a esta espécie de bens, visto que, por serem incorpóreos, não estão sujeitos à apropriação física, o que dificultaria a escolha do regime a ser aplicado. Por isso, o próprio ordenamento jurídico, procurando dirimir quaisquer conflitos que pudessem surgir nesta ordem, estabeleceu qual a natureza jurídica dos direitos relativos à propriedade industrial.

Assim, a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), em seu artigo 5º, define que serão considerados bens móveis, para os efeitos legais, conforme se verifica da própria redação do artigo, *verbis*: “Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”.

Como consequência a essa definição legal, o titular do direito relativo à propriedade industrial poderá exercê-lo de forma exclusiva perante terceiros. O que há aqui, na realidade, é uma “obrigação genérica de abstenção”<sup>4</sup>, uma vez que o titular do direito tem a prerrogativa de impedir que terceiros se utilizem de sua criação, ou seja, ninguém poderá produzir ou utilizar o bem do qual o

---

<sup>4</sup> GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *op. cit.*, p.165

indivíduo é titular do direito de propriedade industrial, sem autorização expressa deste.

O Professor Assis GONÇALVES, em seu Manual de Direito Comercial<sup>5</sup>, estabelece uma classificação para os direitos de propriedade industrial, dividindo-os em direitos que se destinam à identificação da empresa (nome comercial, título do estabelecimento e a insígnia) e os que se destinam ao exercício da empresa (invenções, modelos de utilidade, modelos e desenhos industriais, marcas, expressões e sinais de propaganda). São objeto da lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) apenas estes últimos, com exceção das expressões e sinais de propaganda.

A Lei de Propriedade Industrial, preocupa-se em regular, ainda, as questões relativas à repressão de práticas industriais abusivas, que venham a violar os direitos por ela tutelados. Esta tendência fica explícita no momento em que a lei trata, por exemplo, da vedação às práticas de concorrência desleal.

---

<sup>5</sup> GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *op. cit.*, p.165-166.

## **CAPÍTULO 2: ASPECTOS GERAIS DA EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL**

### **I.1 – BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA MUNDIAL**

A proteção da propriedade industrial, como é conhecida atualmente, é uma questão que há muito vem se desenvolvendo na história da humanidade.

Na Antiguidade, os chamados inventores não gozavam de qualquer proteção sobre as suas criações, sendo que as mesmas poderiam ser livremente copiadas, sem que o inventor tivesse qualquer prerrogativa sobre a invenção, ou sequer o direito de obstar a produção indevida.

Neste momento histórico, apenas os emblemas e brasões eram dotados de certa proteção, enquanto que os artistas não recebiam qualquer privilégio sobre as obras de sua autoria. Como uma forma de evitar que fossem copiadas, alguns artistas apelavam para a codificação das obras, utilizando-se de símbolos somente por eles conhecidos. Leonardo da Vinci foi um grande exemplo desta faceta.

Foi apenas após a metade do século XV, que a história notificou as primeiras formas de proteção, concedidas, então, a alguns escritores. Isto porque, com a evolução dos processos mecânicos de impressão gráfica, possibilitou-se a impressão em série de grande número de exemplares, o que dificultava ainda mais a tentativa de impedir a reprodução indevida das obras.

Diante desta realidade, os escritores passaram a reivindicar perante as autoridades que lhes fossem resguardados os direitos de impedir a reprodução não autorizada de suas obras. Assim, algumas formas de proteção, ou monopólios, começaram a ser concedidas.

Todavia, os critérios utilizados para conceder qualquer espécie de benefício aos artistas eram os mais heterogêneos possíveis, diferenciando-se em cada caso. Nesta época, a forma de concessão da proteção, bem como o que ela iria abranger dependiam da vontade e da simpatia do soberano.

Já nesta época, observava-se uma característica comum entre os privilégios concedidos, a qual seja a existência de um prazo de validade, durante o qual permanecia a proteção, variando este tempo de acordo com as características peculiares de cada privilégio concedido.

Mais tarde, mais precisamente na Idade Média, é que se teve notícia das primeiras cartas de proteção concedidas a inventores. Na Inglaterra do século XIV, já eram concedidos privilégios a estes indivíduos, relativamente à exploração de suas invenções. Na França do mesmo período, noticiou-se a concessão de privilégios atinentes à industrialização de produtos.

Estas cartas já demonstravam uma forte intenção dos governantes na salvaguarda dos direitos dos inventores, bem como em oferecer formas de recompensá-los, como uma maneira até de incentivar o avanço técnico e científico.

Mesmo assim, a concessão destes privilégios não era suficiente para garantir a proteção dos artistas, inventores e dos bens imateriais por eles produzidos, haja vista não haver, nesta época, qualquer respaldo legal para tanto, além do fato de que a simpatia do soberano influenciava sobremaneira no momento da concessão.

Esta forma de proteção sofreu inúmeras críticas, até que, em 1623, na Inglaterra, foi instituído o Estatuto dos Monopólios, que fixava a outorga de patentes para invenções novas pelo prazo máximo de 14 anos. Todavia, este privilégio não era concedido apenas ao inventor, mas a todo aquele que o requeresse e que estivesse enquadrado em todos os requisitos legalmente exigidos.

A concessão era feita legislativamente nos estados e colônias, não havendo uma lei geral, dependendo sempre de um pedido dirigido à autoridade local.

Já havia aqui uma clara intenção das autoridades em apoiar o desenvolvimento técnico e científico.

Em 1790, nos Estados Unidos, reconheceu-se pela primeira vez, através de um projeto de lei do então Presidente George Washington, o direito de os

inventores obterem lucro a partir de suas invenções. Para que a patente fosse então concedida, pelo prazo máximo de 14 (quatorze) anos, deveria haver a aprovação de um Conselho, constituído especialmente para tal fim. A história conta que o então secretário de Estado, Thomas Jefferson, teria sido o primeiro examinador de patentes norte-americano.

Neste mesmo ano, nos Estados Unidos, foi aprovada a primeira lei sobre direitos autorais.

O modelo norte-americano influenciou inúmeros países na regulamentação da propriedade tanto industrial como intelectual.

Nos séculos XVII e XVIII o autor passou a ter direito de exclusividade sobre a invenção, podendo auferir lucros, durante um certo período de tempo, em decorrência da sua utilização ou exploração.

Em 1791, na França, a nova lei patentes daria ao inventor o prazo de 15 (quinze) anos de direito de exclusividade sobre a invenção.

Com o passar do tempo, inúmeros tratados e convenções internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual e industrial foram firmados. Dentre os principais, pode-se citar: a Convenção da União de Paris, o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

A Convenção da União de Paris (CUP), finalizada em 1.883, foi o primeiro marco internacional para a proteção da propriedade industrial, entre os países signatários. O Brasil foi um dos primeiros a aderir esta Convenção, a qual já sofreu inúmeras alterações ao texto original de 1.883, culminando com a Revisão de Estocolmo, de 1.990, quando o Brasil aderiu integralmente ao texto da Convenção.

## I.2 – A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

A primeira concessão de privilégios a inventores no Brasil data de 1.752, quando se concedeu o monopólio para que fosse explorada, por 10 (dez) anos, uma máquina de descascar arroz.

Entretanto, oficialmente, o primeiro estímulo nacional para a indústria e comércio, mediante a concessão de privilégios aos inventores, foi o Alvará do Príncipe Regente D. João VI, expedido em 28 de abril de 1809, cujo título era “Isenção de Direitos às Matérias Primas do Uso das Fábricas e Concessão de Outros Favores aos Fabricantes e da Navegação Nacional”, que estabelecia como requisitos essenciais para a concessão da proteção a novidade e a aplicabilidade industrial das invenções.

A Constituição de 1824, em seu artigo 179, inciso XXVI, manteve a forma de proteção já apresentada no Alvará de 1809.

A primeira lei específica foi promulgada em 28 de agosto de 1.830, pelo então Imperador D. Pedro I e tratava dos privilégios de invenção e seus melhoramentos, assegurando ao descobridor ou inventor a exclusividade no uso da descoberta ou invenção. Agora, além das invenções propriamente ditas, todos aqueles que melhorassem uma descoberta ou invenção poderiam também requerer o privilégio da patente, denominada “patente de melhoramento”. Havia, portanto dois tipos de privilégio, um concedido para a invenção totalmente nova e outro concedido para o aperfeiçoamento das invenções já existentes, sendo que em ambos os casos eram concedidos privilégios exclusivos e temporários.

Além disso, era reconhecido a qualquer industrial ou comerciante o direito de marcar os produtos provenientes de suas manufaturas ou de seu comércio, respectivamente, podendo utilizar, para tanto, qualquer denominação, emblema, estampa, selo, sinete, carimbo, relevo ou invólucro.

A partir daí, inúmeras leis procuraram regulamentar a matéria relativa à propriedade industrial no Brasil. Dentre as mais importantes, pode-se destacar a

lei nº 5.772/71 (Código de Propriedade Industrial), o decreto nº 1.355/94 (que promulgou o acordo GATT) e a lei nº 9.279/96 (atual lei, em vigor no Brasil).

Deve-se observar que, a maior parte das grandes modificações ocorridas no âmbito da propriedade industrial no Brasil se deram a partir da década de 70, com o desenvolvimento das relações comerciais do país com outros países.

Foi nesta década de 70, através da lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1.970, que foi criado, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), autarquia federal responsável pela proteção dos direitos de propriedade industrial, bem como pelo exame formal dos pedidos de registro de marca, expressão de propaganda e de expedição de cartas-patentes.

Em 1.994, os países membros da OMC (Organização Mundial de Comércio), firmaram um acordo multilateral sobre a propriedade intelectual, o qual passou a servir de base para todos os países membros da organização. No Brasil não foi diferente, culminando com a promulgação, em 1.996 da Lei de Propriedade Industrial, anteriormente mencionada.

A Lei nº 9.279/96, em seu artigo 42, confere ao titular da patente o direito de impedir terceiros de produzir, utilizar, colocar à venda, vender ou até mesmo importar o produto objeto da patente.

Esta Lei protege qualquer pessoa, física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Quando se tratar de estrangeiro este deve ter domicílio no Brasil, ou ter aqui definido residência com ânimo definitivo. Já a pessoa jurídica estrangeira deve ter domicílio no Brasil ou manter aqui sua diretoria ou administração. Isso decorre diretamente do próprio princípio da igualdade, presente na Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º *caput*<sup>6</sup>.

Além disso, o mesmo tratamento dispensado às pessoas supracitadas, também é conferido aos súditos de países, cuja proteção seja assegurada por tratados em vigor no Brasil, conforme dispões a própria Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário.

---

<sup>6</sup> CF/88: 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 direitos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade.

## **CAPÍTULO 3: DA PROTEÇÃO JURÍDICA DAS PATENTES**

### **III.1 – CONCEITO**

#### *III.1.1 – Conceito e Fundamentos do Sistema de Patentes*

A patente é um título temporário de propriedade, concedido pelo Estado ao inventor, autor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que excluam terceiros, sem sua autorização prévia, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, entre outros.

Pode-se dizer, portanto, que a patente, atualmente considerada, é o “título concedido pelo Estado que confere ao seu titular o direito exclusivo de exploração da invenção que foi seu objeto. O inventor que traz para a sociedade um produto ou um método novo recebe, em contrapartida à revelação dos meios que permitirão reproduzir sua invenção, um direito exclusivo e temporário de exploração”<sup>7</sup>.

O direito de patente nada mais é do que um direito de propriedade, relativo a um objeto fruto da capacidade inventiva do autor ou quem seja o titular da patente. Sem ela não haverá o direito à exploração exclusiva do objeto da invenção, que se dá através da concessão do monopólio de uso.

No âmbito da LPI (Lei nº 9.279/96), as patentes podem ser de vários tipos, compreendendo assim: a) a patente invenção (a invenção deve atender aos requisitos da atividade inventiva, novidade e aplicação industrial); b) o melhoramento; c) o modelo de utilidade (nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional do objeto); d) o certificado de adição de invenção (aperfeiçoamento que se tenha elaborado em matéria para a qual já se tenha pedido ou mesmo a patente de invenção).

De acordo com Gabriel DI BLASI, Mario Soerensen GARCIA e Paulo Parente M. MENDES, em seu livro *A Propriedade Industrial (Os sistemas de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais Analisados a partir da Lei nº 9.279, de*

---

<sup>7</sup> LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V, *op. cit.*, p. 38.

14 de maio de 1996), há inúmeras razões que vem justificar a adoção, pelo direito brasileiro, de um sistema de patentes, as quais podem ser apreciadas de acordo com quatro aspectos principais: do direito, da economia, da técnica e do desenvolvimento<sup>8</sup>.

Assim, pode-se dizer que o inventor possui um direito natural sobre a propriedade do bem caracterizado pela invenção, devendo a sociedade reconhecer tal direito, dando a ele meios de defesa contra a apropriação indevida desses direitos que lhe são inerentes. Em contrapartida, de nada adiantaria a propriedade sobre a invenção se não lhe for concedido o direito exclusivo de exploração. Afirma-se, pois, que sem a proteção da patente o inventor não teria como defender sua invenção contra a exploração indevida, uma vez que é esta que lhe concede o monopólio para esta exploração, o qual será exercido durante um certo lapso de tempo. É isto que lhe possibilita a defesa de seus interesses, inclusive judicialmente, contra terceiros que estejam utilizando sua invenção sem autorização.

Economicamente, a patente dá ao inventor a possibilidade de lucrar com seu trabalho, por isso, diz-se que o privilégio da exclusividade é a maneira mais adequada para que ele se beneficie desta retribuição. O grau de utilização da patente decorre diretamente do interesse público, sendo que o cálculo dos lucros é feito, estimativamente, a partir da restrição de utilização da invenção somente ao inventor. Obviamente, se não houvesse uma contraprestação, os inventores não tomariam públicas suas idéias e os empresários, da mesma forma, não investiriam em novas técnicas se isso não lhes trouxesse algum benefício pecuniário.

Há ainda as razões de técnica, que se revelam pelo fato de as patentes serem um fator de estímulo à atividade criativa ou inventiva humana. A sociedade é ávida por novas soluções técnicas que venham a suprir suas carências e demandas. As patentes são uma forma de ampliar as possibilidades de solução às questões que se apresentam diariamente, dando opções à sociedade, dentre as quais se poderá escolher aquela que parece ser a mais eficaz.

---

<sup>8</sup> DI BLASI, Gabriel; *op. cit.*, p.30-32

Finalmente, é imprescindível apontar ainda as razões de desenvolvimento, pois o sistema de patentes pode ser, além de tudo, uma forma de promovê-lo. A ausência de proteção acaba por “desanimar” os grandes empresários de investir nos países em que não lhes é concedida nenhuma forma de proteção, criando-se, assim, obstáculos ao desenvolvimento industrial. Por outro lado, o sistema de patentes acaba também por proteger os nacionais contra a apropriação indevida de seus inventos por empresas estrangeiras, eliminando o esvaziamento de técnicas para o exterior e promovendo a evolução e o progresso da indústria nacional.

### *III.1.2. –Classificação Internacional de Patentes (IPC)*

A classificação internacional de patentes foi introduzida através de um acordo firmado em 24 de março de 1.971, na cidade de Estrasburgo, pelo qual foi determinada uma classificação técnica a ser utilizada em matéria de patentes. Esta classificação foi inspirada na Convenção Europeia de 1.957, que já tratava do assunto.

A principal finalidade desta classificação é a de estimular a pesquisa sistemática de informações relativas à documentação em matéria de patentes, modelos de utilidade, certificados de inventor e certificados de utilidade.

Desta forma, foi feita uma divisão em 8 (oito) seções principais, que, por sua vez, são subdivididas em classes, subclasses, grupos e subgrupos, num total, aproximadamente de 70.000 (setenta mil) itens. As oito seções principais são determinadas pelas letras de *A* a *H*: a) necessidades humanas; b) operações de processamento e transporte; c) química e metalúrgica; d) têxteis e papel; e) construções fixas; f) engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas e explosão; g) física; e h) eletricidade.

Os critérios utilizados para promover tal classificação não são rígidos, podendo ser alterados de acordo com as sugestões encaminhadas ao Comitê da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), responsável pelas revisões que se fizerem necessárias.

Para maximizar a utilização desta classificação, um guia, redigido em inglês, expedido pela OMPI, é enviado aos escritórios governamentais de patentes, aproximadamente a cada 5 (cinco) anos, contendo as instruções, bem como o índice das palavras-chaves que irão permitir a classificação dos assuntos.

A uniformidade dada pela IPC é uma maneira de facilitar que os países que a utilizam possam promover um levantamento mais exato do estado da técnica.

### *III.1.3 – A Convenção da União de Paris (CUP)*

Após inúmeros debates e reuniões de âmbito internacional, realizadas com o intuito de promover a instauração de um sistema internacional de patentes, foi instituída a Conferência de Paris de 1.880, sendo então elaborada, em 1.883, a Convenção da União de Paris pela Proteção da Propriedade Industrial. Esta convenção entrou em vigor em 7 (sete) de julho daquele ano.

Do texto original foram signatários 11 (onze) Estados, então denominados Estados Constituintes, os quais sejam: Bélgica, Brasil, Portugal, França, Guatemala, Itália, Holanda, São Salvador, Sérvia, Espanha e Suíça. Posteriormente, muitos outros países acabaram por aderir à Convenção, a qual já contava, em 1.995, com 134 (cento e trinta e quatro) membros.

Inúmeras revisões sobrevieram ao seu texto original, procurando sempre adequá-lo ao desenvolvimento econômico e social. Assim sendo, 6 (seis) foram as revisões posteriores: Bruxelas, em 1.900; Washington, em 1.911; Haia, em 1.925; Londres, em 1.934; Lisboa, em 1.959; e Estocolmo, em 1.967, que foi a derradeira delas.

Com a redação final da CUP, os países que a aderiram puderam, finalmente, chegar a um consenso a respeito da regulamentação a ser destinada à propriedade industrial. Constituiu-se, assim, uma União, formada pelos Estados signatários da Convenção.

No âmbito da CUP, a propriedade industrial é entendida em sua mais ampla concepção, sendo aplicada não só à indústria e ao comércio, como também

às indústrias agrícolas e extrativas, além de produtos manufaturados e/ou naturais.

Estabeleceu-se, ainda, entre outros aspectos, um escritório central de administração, que, em princípio, teve sua sede em Genebra, na Suíça. A sua função era exatamente a de atualizar os membros sobre todo e qualquer assunto relativo à propriedade industrial. Por força da Revisão de Estocolmo, esta administração, então chamada de secretariado, deu lugar, em 1.970, à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que é uma organização intergovenamental, cuja sigla em inglês é WIPO (*World Intellectual Property Organization*), também com sede em Genebra, na Suíça.

Inúmeras são as disposições da CUP a respeito das patentes, sendo as principais: a) tratamento nacional; b) direito de prioridade; c) independência das patentes; e d) licença obrigatória.

Quanto ao tratamento nacional, a CUP determina, que os Estados deverão conceder aos inventores nacionais de outros Estados, membros da União, o mesmo tratamento dispensado aos próprios nacionais, ficando, desta forma, garantido aos estrangeiros, não apenas a prerrogativa da proteção, como também a proibição de qualquer espécie de discriminação<sup>9</sup>.

Este princípio, desde a constituição da União, tem sido muito criticado por titulares de patentes, que, muitas vezes, estranham o tratamento a eles destinado pela legislação de outros países. Alguns chegaram até mesmo a propor que este princípio fosse substituído pelo da reciprocidade, ou seja, que o titular da patente pudesse desfrutar, nos demais países da União, do mesmo tratamento a ele conferido pela legislação patentária do seu país de origem. Esta proposta não foi se forma alguma aceita, pois isto iria promover a criação de um sem número de

---

<sup>9</sup> Artigo 2º. da CUP:

1) Os nacionais de qualquer país da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à 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 a escolha de domicílio ou a designação de mandatário, eventualmente exigida pelas leis de propriedade industrial.

acordos bilaterais entre as nações, o acabaria por violar uma das mais importantes premissas da CUP, a uniformidade.

O segundo princípio é o do direito de prioridade, que está regulado no artigo 4º. da CUP. De acordo com este princípio, os nacionais dos países integrantes da União, que tenham apresentado, em qualquer país membro, um pedido de patente no órgão competente, terão, a partir da data do depósito do pedido, o direito de, durante um certo lapso de tempo, promover o depósito nos demais países da União. No tocante às patentes, o prazo de prioridade, a partir da Revisão de Bruxelas de 1.900 é de 12 (doze) meses, tendo sido posteriormente ratificado pela Revisão de Estocolmo de 1.967.

Esta disposição é considerada um grande avanço e uma verdadeira conquista para o inventor, pois assim ele terá tempo suficiente para reivindicar o privilégio da patente em outros países, sem que com isso o caráter de novidade fique prejudicado.

Há ainda o princípio da independência das patentes, que determina que, se um pedido de patente foi negado, cancelado ou até mesmo extinto em determinado país isto não quer dizer, necessariamente, que irá ser a ele aplicado o mesmo tratamento em outro país da União. Por isso fala-se em independência das patentes, ou seja, a patente obtida em determinado país é independente daquelas conseguidas em outros países sobre o mesmo invento, não podendo uma interferir no tratamento nacional dispensado a outra. Esta disposição está prevista no artigo 4º. "bis" da CUP.

Por derradeiro, tem-se o princípio da licença obrigatória. A patente é uma forma de suprimento da indústria nacional, não havendo razão para que um país venha a importar um produto nele patenteado, salvo por motivos de extrema relevância. Grande parte dos países procura incentivar os inventores a utilizar as patentes a trabalhá-las, por um certo lapso de tempo, sob pena de, se isso não ocorrer, submeterem-se à revogação da patente ou à concessão da chamada licença obrigatória, que será concedida a terceiros que se mostrem interessados a explorar a invenção. Isto está previsto no artigo 5º. da CUP e o fundamento para esta disposição se dá pelo fato de considerar-se a patente uma espécie de

“prêmio” que o inventor recebe da sociedade em razão da sua invenção, sendo, então, obrigado a retribuí-la por meio dos benefícios decorrentes da exploração das patentes.

Anteriormente à Revisão de Haia, havia a previsão do princípio do trabalho obrigatório, o qual não conseguiu atingir as finalidades almejadas, porque muitos titulares de patentes acabavam forjando uma exploração simbólica do privilégio. Isto acabava justificando a manutenção da patente mas de nada adiantavam para suprir as demandas do mercado. Por este motivo, este dispositivo foi substituído pela licença obrigatória, procurando atender aos anseios econômicos e sociais que se apresentavam.

Estas são, sem dúvida, as disposições de maior importância no âmbito da Convenção de Paris. Porém, outras disposições, em matéria de patentes, merecem ainda ser citadas. São elas: a) os desenhos e modelos industriais terão direito à proteção; b) os países-membros deverão promover uma proteção eficaz contra a prática da concorrência desleal; c) os unionistas deverão prever a proteção temporária das invenções, desenhos industriais, modelos de utilidade e modelos industriais que sejam objeto de exposições internacionais ou oficiais, reconhecidas oficialmente, desde que organizadas em qualquer país da União, entre outras.

É de se observar ainda, que a CUP permite que cada Estado tenha ampla liberdade, com exceção das disposições ditas fundamentais, para determinar as regras internas em matéria de patentes, inclusive quanto a restrições sobre privilégios ou quanto ao prazo de duração das patentes, por exemplo.

A CUP (revisão de Estocolmo) foi ratificada no Brasil através do decreto nº 75.572 de 08 de abril de 1.975.

### *III.1.4 – O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)*

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, também conhecido por *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, foi celebrado em Washington, em 19 de junho

de 1.970, sob a coordenação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), entrando em vigor a partir de 1º. de julho de 1.978.

De acordo com este tratado, os cidadãos e os residentes em um Estado membro, poderão depositar um pedido internacional de patente, com os mesmos efeitos do pedido nacional, quando depositado simultaneamente nos demais países integrantes do PCT.

O que o PCT prevê é a existência de um pedido de abrangência internacional, procurando-se obter a proteção da invenção em diversos países, produzindo os mesmos efeitos dos pedidos depositados separadamente em cada país onde se pretende obter a patente.

Outra previsão do PCT é relativa às formas de encaminhamento de documentação de técnicas já patenteadas, ou não, a outras nações, com o objetivo de incrementação do acervo bibliográfico próprio.

O Brasil é signatário deste tratado, o qual foi ratificado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 110 de 1.977.

### *III.1.5. – O Acordo TRIPS*

O acordo TRIPS, cuja sigla quer dizer Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial Relacionados ao Comércio, procura regulamentar a proteção mínima a ser dispensada à propriedade intelectual, ou seja, a matéria mínima a ser regulamentada pelos beneficiários das disposições deste acordo. O TRIPS foi elaborado a partir do GATT, que nada mais é do que o Acordo Geral de Tarifas e Comércio.

O GATT existe desde 1947, por ocasião da conferência do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU), disciplinando e facilitando um grande número de relações comerciais internacionais. Foi a partir da Rodada do Uruguai, em 1.987 que o GATT ampliou seu campo de atuação, passando a regular não só as questões relativas ao comércio, como também aos serviços. Desta forma, a matéria relativa à propriedade intelectual foi introduzida

no âmbito do GATT, agora denominado OMC (Organização Mundial do Comércio), através do acordo TRIPS.

O fato de se ter conferido a um órgão que disciplina relações comerciais a proteção também das questões relativas à propriedade intelectual foi devido à evolução social, o que originou uma demanda relacionada ao grande número de reproduções não autorizadas das invenções ou tecnologias protegidas. Por isso, a partir da década de 60, os grandes grupos econômicos começaram a pressionar, no sentido de obter uma maior proteção, e mais efetiva, desses direitos relacionados à propriedade intelectual.

O TRIPS consagrou alguns princípios que merecem ser citados, dentre os quais estão: a) tratamento nacional (baseado nos mesmos fundamentos da Convenção de Paris, este princípio procura assegurar aos estrangeiros o mesmo tratamento dispensado aos nacionais, em matéria de patentes, sejam eles residentes ou não no país); b) nação mais favorecida (por este princípio, vantagens, favores e privilégios ou imunidades concedidas por um Estado a outro, deverão ser estendidas a todas as outras partes do acordo. Com esta disposição, tentou-se vedar a discriminação entre Estados membros da Convenção); e c) os princípios que procuram incentivar o desenvolvimento sócio-econômico dos países.

Além dos princípios mencionados acima, tem-se outras questões consagradas no TRIPS, que são as seguintes: a) requisitos para o pedido de patentes; b) o tempo de validade da patente; c) direitos outorgados pela concessão da patente; d) matéria patenteável e não patenteável; e) a proteção da matéria existente; f) nulidade e caducidade da patente; g) exceções aos direitos conferidos pela patente; h) uso da patente sem autorização do titular; i) inversão do ônus da prova para a patente de processo; e j) interesses de segurança nacional.

No tocante à lei brasileira, na maioria das vezes ela se apresenta adequada às disposições do Acordo, o qual foi incorporado ao direito interno por meio do decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1.994.

### III.2 - TITULARIDADE

Quanto à legitimidade para requerer a patente, a Lei de Propriedade Industrial, no seu artigo 6º, assegura que ao autor da invenção, ou de modelo de utilidade, será garantido o direito de obtê-la, seja ele pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira (neste último caso poderão obter a patente os estrangeiros domiciliados nos países que confirmam reciprocidade de tratamento aos brasileiros).

Ao fazer isto, a lei estabelece uma presunção relativa de legitimidade, sendo presumido autor aquele que apresenta o pedido. Neste momento, não há qualquer necessidade de se comprovar a autoria do invento. Assim, a patente poderá ser requerida pelo autor ou seus herdeiros, quando na ocasião do pedido o autor já estiver falecido, ou sucessores.

Trata-se, porém, de uma presunção relativa, haja vista que admite prova em contrário. Isto porque, mesmo tendo sido feito o pedido, atendendo a todos os requisitos legais, se alguém impugná-lo provando que aquele que o fez não é realmente o autor ou inventor, o pedido poderá ser negado, ou, quando já tiver sido concedida a patente, esta poderá ser revogada (artigo 6º, §1º. da Lei de Propriedade Industrial).

Além disso, permite-se, de acordo com o §2º do artigo supracitado, que o cessionário de uma invenção também promova o pedido de patente, figurando a empresa cessionária como o inventor. Quando o pedido for feito pelo cessionário, o autor deverá apresentar, no momento do pedido, um documento no qual há a cessão e transferência de todos os direitos àquele<sup>10</sup>.

Quando o pedido decorrer de um contrato de trabalho ou de prestação de serviços, é este que vai definir quem são os titulares da patente. Neste caso, o pedido poderá ser feito por ambos, autor e contratante. Normalmente, verifica-se

---

<sup>10</sup> Se os documentos estiverem em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para o Português por tradutor público juramentado. Esta providência somente será dispensada se o documento original houver sido impresso nos dois idiomas (o nacional e o estrangeiro). No tocante a esses documentos estrangeiros, para efeitos de pedido de patente não haverá necessidade de legalização consular para que tenham validade no Brasil.

que o empregado, ou prestador de serviços, irá figurar no pedido apenas como inventor, sendo que a titularidade do direito é, desde já, da empresa, presumindo-se que aquele promoveu a cessão e transferência dos seus direitos patrimoniais sobre a invenção, resguardando apenas os direitos morais.

Quando a invenção for realizada por mais de uma pessoa, conjuntamente, o pedido poderá ser feito por todas ou por qualquer uma delas. O ideal é que seja feito em nome de todos os inventores, para que se evite qualquer dúvida que possa surgir sobre a propriedade da invenção ou até mesmo do próprio modelo de utilidade.

É evidente que o inventor deverá, necessariamente, figurar no pedido de patente, seja o pedido feito por ele próprio ou em nome da empresa, salvo se ele não desejar ser nomeado como verdadeiro inventor. Neste caso, outra pessoa terá que ser indicada como tal, pois nenhum pedido poderá ser formulado sem que esta formalidade esteja devidamente preenchida.

Pode ocorrer ainda de uma mesma invenção ou modelo de utilidade estar sendo desenvolvido por duas ou mais pessoas, independentemente. Neste caso, o direito à patente será daquele que primeiro depositar o pedido, seja ele pessoa física ou jurídica. Observe-se que o direito não é dado ao primeiro inventor, mas ao primeiro que solicitou a proteção daquela invenção, particularmente considerada, através da patente. É apenas este que poderá explorá-la monopolisticamente. Esta previsão está no artigo 7º. da Lei de Propriedade Industrial e se dá pelo fato de, mesmo sendo o direito do inventor anterior à concessão da patente, o direito de exploração exclusiva somente nasce com ela, pois é da patente que se origina o direito real de propriedade. Assim estabelece o preceito legal: "Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter a patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou de criação."<sup>11</sup>.

Todavia, caso o primeiro depósito seja retirado ou considerado nulo, ao inventor que requereu o privilégio posteriormente será concedida proteção através

---

<sup>11</sup> Esta redação foi extraída do texto literal do artigo 7º. da Lei de Propriedade Industrial Brasileira.

da patente, desde que este último preencha todos os requisitos de validade do pedido.

É justamente por isso que no momento do pedido é necessário que se indique precisamente não só o dia, mês e ano, como também a hora e os minutos, para que não haja dúvida com relação a qual tenha sido o primeiro pedido a ser depositado.

A propriedade garantida pela patente não se dá sobre o objeto em si, mas sobre o título concedido, o qual lhe confere, no prazo e condições legalmente estabelecidas, um direito exclusivo de exploração da invenção. O titular da patente, como qualquer outro proprietário, terá a prerrogativa de dispor de seu direito, inclusive de renunciá-lo.

A lei estabelece, ainda, sanções pelo não uso ou pelo uso abusivo do direito de patente, o que poderá culminar, até mesmo, em uma intervenção do Estado, promovendo a chamada licença obrigatória, a qual será tratada mais adiante.

### III.3 - PATENTEABILIDADE

É patenteável a matéria que não incida nas proibições legais e que atenda aos requisitos da Lei de Propriedade Industrial. Desta forma, para que possa ser objeto de patente, a invenção e o modelo de utilidade devem se enquadrar no disposto nos artigos 8º. e 9º. da Lei de Propriedade Industrial<sup>12</sup>, que determina os seguintes critérios: a novidade absoluta, utilização de caráter industrial e atividade inventiva.

---

<sup>12</sup> Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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."

### III.3.1. – A Invenção

Em um primeiro momento, a lei brasileira, representada pela lei de 1.830, procurava conceder alguma forma de privilegio àquele que “descobrisse, inventasse, ou melhorasse” uma utilidade.

A partir daí, as coisas novas, fruto de atividade inventiva e passíveis de aplicação industrial, passaram a ser objeto de patente. Considerando-se tais requisitos, pode-se dizer que a concessão da patente é feita apenas para aquelas coisas tidas como “originais”, que se enquadrem nas características legais.

Pode-se dizer, portanto, que a invenção é “um conjunto de regras de procedimento, estabelecidas por uma pessoa especial - o inventor -, as quais, utilizando-se dos meios ou elementos fornecidos pela ciência, possibilitam a obtenção de um bem material (por exemplo: um produto, aparelho ou processo) que venha a proporcionar um avanço em relação ao estado da técnica”<sup>13</sup>. Neste sentido, o inventor será aquele indivíduo dotado de capacidade criativa, capaz de idealizar e realizar uma invenção.

Conforme anteriormente mencionado, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial Brasileira, são requisitos essenciais à invenção, para que esta possa ser suscetível de proteção através da patente, a novidade, a atividade inventiva e aplicação industrial. Estes três requisitos são imprescindíveis à concessão da patente e devem estar presentes concomitantemente para que ela seja concedida. Não basta que um ou alguns deles se façam presentes, pois se todos não o estiverem o privilégio não será concedido.

Considera-se a novidade quando a patente não tem seu objeto compreendido no chamado estado da técnica, que corresponde às anterioridades já publicadas à época do depósito do pedido, ou seja, tudo aquilo que já foi publicizado, ou seja, tomado acessível ao público (artigo 11 da LPI). Isto pode ocorrer por meio de descrição oral ou escrita do objeto, ou por qualquer outro meio que integre o conteúdo das patentes já concedidas no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido. A exceção somente ocorre quando houver garantia

---

<sup>13</sup> DI BLASI, Gabriel, *op. cit.* p.19.

de prioridade, requerida anteriormente, ou quando há a reivindicação de prioridade nos moldes da Convenção da União de Paris.

Com relação ao estado da técnica, não se considera como tal a invenção (ou modelo de utilidade, pois esta norma se aplica tanto a um como a outro) que foi divulgada nos 12 (doze) meses anteriores ao depósito ou da prioridade do pedido de patente, desde que tenha sido promovida nos moldes do artigo 12 da Lei de Propriedade Industrial Brasileira, ou seja, quando tiver sido divulgado pelo próprio inventor, pelo INPI (através de publicação de um pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor) ou por terceiros (baseados em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor).

A atividade inventiva é caracterizada por aquela atividade que requer do inventor a utilização de sua capacidade de criação. Não será, portanto, considerada aquela invenção que resulte do senso comum ou que seja eminentemente óbvia para um técnico.

Já com relação à utilização industrial, pela qual a invenção deverá ser passível de ser fabricada e utilizada em escala industrial. Este requisito está relacionado ao próprio objetivo desenvolvimentista da patente, vez que esta pode ser considerada uma forma de desenvolvimento das atividades produtivas e até mesmo de melhorias na qualidade de vida de toda a população. Portanto, de nada adianta uma invenção que não possa ser, sobremaneira, utilizada em grande escala, nem reproduzida.

Quanto à classificação das invenções, elas podem ser divididas em duas categorias principais: a) de produtos; b) de processos. São consideradas invenções de produtos, quando o se tem como resultado final um produto, ou seja, um objeto material, resultante da utilização das regras estabelecidas pela invenção, sendo distinguido de acordo com as suas características de estrutura, composição e forma. Já os processos, são os métodos, os meios, a serem utilizados para que, ao fim, obtenha-se um produto.

Desta forma, pode-se dizer que “o produto é o bem final, enquanto o processo é o seu meio de obtenção.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> DI BLASI, Gabriel, *op. cit.*, p.23

Gabriel Di BLASI, Mario Soerensen GARCIA e Paulo Parente MENDES, em seu livro “A Propriedade Industrial: o sistema de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996”, concebem, ainda, uma terceira categoria de invenção, que seria a de aparelhos, os quais seriam os objetos responsáveis pelo processo para a obtenção dos produtos.

### *III.3.2. – O Modelo de Utilidade*

O modelo de utilidade está relacionado a um detalhe de funcionamento ou utilização de um produto, sendo que quando este detalhe culmina em uma melhoria na utilização do objeto é chamado de modelo de utilidade. Observe-se que estas novas características do objeto devem ter o intuito de melhorar a sua exploração industrial, pois, caso contrário, sendo apenas estéticas, não serão suscetíveis de proteção como modelo de utilidade, senão apenas como desenho industrial.<sup>15</sup>

Da mesma forma que a patente, o modelo de utilidade, conforme disposto no artigo 9º. da Lei de Propriedade Industrial, deve ser provido de novidade, utilização industrial, ato inventivo e suficiência descritiva. A proteção do modelo de utilidade só pode ser concedida a um objeto de uso prático (os processos estão excluídos), que resulte de atividade inventiva, isto é, que não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, analisada por um técnico no assunto, culminando, assim, em uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação.

### *III.3.3. – Fatos Não Patenteáveis como Invenção ou Modelo de Utilidade*

O artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial estabelece o que não é considerado invenção ou modelo de utilidade para fins de patente, os quais sejam: a) descobertas, teorias científicas e modelos matemáticos; b) concepções

---

<sup>15</sup> “(...) o desenho industrial é um bem imaterial que constitui um meio de expressão da criatividade do homem e que se exterioriza pela forma, ou pela disposição de linhas e cores, de um objeto suscetível de utilização industrial. (...) confere uma configuração ornamental nova e específica ao produto, de modo a torná-lo inconfundível pelo público consumidor.” (DI BLASI, Gabriel, *op. cit.*, p.27).

puramente abstratas; c) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; d) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; e) programas de computador em si; f) apresentação de informações; g) regras de jogo; h) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnósticos, para aplicação no corpo humano ou animal; i) 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.

As descobertas não podem ser objeto de patente pelo fato de consistirem em fenômenos naturais que existem até mesmo antes de qualquer intervenção humana. Não há aqui qualquer ação ou atividade inventiva, visto que o “descobridor” apenas constata a existência do fato. Da mesma forma, não são patenteáveis as teorias científicas, os métodos matemáticos e as criações puramente abstratas, pelo fato de não serem passíveis de utilização industrial imediata.

Também não são objeto de proteção os esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, publicitários, de sorteio e de fiscalização, uma vez que são meras “criações intelectuais que consistem no estabelecimento de certas diretivas ou maneiras de operar”<sup>16</sup> Além disso, por serem sobremaneira abstratas, não são passíveis de utilização industrial, o que, por si só, já excluiria a patenteabilidade.

São excluídos, ainda, as obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética, vez que sua utilização prática é quase nula, tendo apenas valor estético, ou ornamental. Estas obras são protegidas pelo direito autoral ou ainda pelos desenhos industriais e pelas marcas, dependendo do caso concreto. Os chamados Direitos de Autor e direitos Conexos são protegidos no Brasil pela Lei nº 9.610 de 1998.

Da mesma forma, os programas de computador são protegidos por uma legislação específica (Lei nº 9.609/98), não sendo, portanto, objeto de patente.

---

<sup>16</sup> LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V., *op. cit.*, p. 48.

A apresentação de informações também não é patenteável, podendo ser apenas protegida, conforme o caso, pelo direito autoral.

Tem-se ainda as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano e animal, que não possuem aplicabilidade industrial, por isso não podem ser patenteados. Todavia, entende-se que os produtos, instrumentos e substâncias utilizados nestes processos podem ser patenteados.

Há ainda que se mencionar como não patenteáveis as regra de jogo e 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.

### *III.3.4. Pedido de Patente*

#### **III.3.4.1. O Depósito do Pedido**

O órgão responsável pela análise do pedido é o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), que é quem determina a forma como deverá ser apresentado para posterior análise.

O processo de obtenção da patente é dividido em duas etapas principais, o pedido e a concessão, propriamente dita. Somente depois de vencidas estas etapas, é que o detentor do direito poderá efetivamente exercê-lo, caso a patente lhe seja concedida.

A LPI determina, nos seus artigos 19 e 20, a forma como deverão ser apresentados os pedidos de patente ao INPI, estabelecendo como elementos essenciais os seguintes: a) requerimento; b) relatório descritivo; c) reivindicações; d) desenhos (quando for o caso); e) resumo e f) comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

A observância destes requisitos será analisada de forma preliminar pelo INPI, sendo que, se estiverem todos presentes, o pedido será recebido, sendo considerada a data do depósito aquela em que o pedido foi protocolado no INPI.

Na falta de algum dos requisitos supracitados, o pedido será recebido apenas de forma provisória. Para tanto devem estar devidamente identificados o inventor, o depositante e o objeto da invenção. O INPI apontará as exigências a serem cumpridas pelo depositante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução da documentação ou arquivamento do pedido (artigo 21 da LPI).

Neste caso, considerar-se-á a data do cumprimento das exigências como sendo a data de depósito do pedido, visto que é neste momento que o pedido será efetivamente recebido pelo INPI. Se as exigências não forem cumpridas no prazo estipulado, o requerimento será arquivado ou devolvido ao depositante.

É de especial importância o estabelecimento da data exata do depósito, uma vez que é ela que vai determinar inúmeros aspectos relacionados à patente, tais como: o titular do direito de patente; o conteúdo do estado da técnica; o termo inicial do prazo de prioridade; a data para reivindicação do direito de prioridade, entre outros. Por isso, o exame do pedido deve ser feito de forma cautelosa, inclusive quanto ao cumprimento das exigências apontadas.

#### III.3.4.2. As Condições do Pedido

A LPI, em seus artigos 22 e seguintes, estabelece que o pedido de patente deve se referir apenas a uma invenção, ou modelo de utilidade, ou ainda a um grupo de invenções, que estejam inter-relacionadas, estabelecendo um único conceito inventivo. É o chamado Princípio da Unidade da Invenção, adotado pelo direito Brasileiro.

No tocante aos modelos de utilidade, deverá ser mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto, para que não haja descaracterização do modelo principal.

Isto se explica pelo fato de a invenção ou modelo de utilidade, após analisado o pedido, passarem a integrar um rol de invenções no INPI, no qual deverá obedecer uma certa classificação adotada. Neste sentido, cada objeto possui uma classificação própria e se um único título pudesse se referir a

inúmeras invenções, isso geraria uma tremenda confusão, dificultando o trabalho de classificação.<sup>17</sup>

Com relação aos elementos essenciais que deverão integrar o pedido, o requerimento nada mais é do que um documento no qual se pede a concessão da patente ao Estado. Este requerimento deverá ser assinado pelo interessado ou um mandatário legalmente constituído, contendo a natureza do título solicitado, o objeto do pedido, os dados do inventor e a identificação do requerente e/ou de seu mandatário. É neste ato que o inventor poderá reivindicar, entre outras coisas, o direito de prioridade, a não-divulgação da nomeação, declaração de divulgações lícitas da invenção e o requerimento para a divisão do pedido.

Outro elemento essencial é o relatório descritivo, previsto no artigo 24 da LPI, o qual deverá descrever de forma clara e suficiente a invenção, ou modelo de utilidade, permitindo que um técnico no assunto possa reproduzi-la, após o fim do prazo de proteção e possibilitando o integral conhecimento da invenção pela sociedade. “De qualquer forma, é aconselhável o maior detalhamento possível da realização da invenção no relatório, para que este possa ser lido por leigos, em uma questão judicial, por exemplo.”<sup>18</sup> Além disso, o relatório indicará, também, quando for o caso, a melhor forma de execução da invenção.

Para preencher os requisitos legalmente estabelecidos, o relatório deverá apresentar o título da invenção, a indicação do domínio técnico, a indicação do estado da técnica anterior, a exposição da invenção, as forma de execução, enfim todos os elementos que se façam necessários para uma completa compreensão da invenção.

A descrição, uma vez apresentada, não mais poderá ser modificada, salvo quando houver a necessidade de correção de erros materiais, os quais poderão esclarecer e definir melhor o objeto do pedido. No entanto, estas alterações somente poderão ocorrer até o momento do exame do pedido (artigo 32 da LPI).

Quanto às reivindicações, a sua função é de especial importância na concessão da patente e na definição da proteção por ela conferida, pois são elas que vão delimitar a extensão do monopólio a ser exercido pelo detentor da

---

<sup>17</sup> LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V., *op. cit.*, p. 81.

<sup>18</sup> DI BLASI, Gabriel, *op. cit.*, p. 141.

patente. Além disso, ela permite a apreciação da unidade da invenção pelo órgão administrativo.

As reivindicações devem ser baseadas na descrição, de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI, sob pena de o INPI recusar o pedido ou até mesmo reduzir a amplitude da proteção, através de autorização do poder judiciário. A forma a ser utilizada deverá ser a escrita, redacional, descrevendo o objeto da invenção e os meios a serem utilizados.

Não há limitação ao número de reivindicações, ou seja, a lei não estabelece um número máximo de reivindicações que poderão ser feitas no momento do pedido. Por este motivo, pode ocorrer de um só pedido conter várias reivindicações, independentes, numa mesma categoria. Todavia, para que isto seja aceito, não poderá haver a possibilidade de o objeto do pedido ser abrangido por apenas uma reivindicação.

Outro aspecto importante é o de que a reivindicação não é imutável, podendo ser modificada até o momento do requerimento do exame da patenteabilidade.

Outro elemento do pedido é o desenho, que visa complementar a descrição, acompanhando o pedido quando se fizer necessário para que a invenção seja apresentada de forma mais clara e completa.

Já o resumo, por sua vez, é que vai definir as características que constituem a invenção, permitindo que a patente seja selecionada e classificada. Para tanto, o resumo deverá conter o título da invenção e uma síntese do relatório descritivo, do desenho e das reivindicações. É, na verdade, uma sinopse de todos os elementos que acompanham ou integram o pedido de patente.

Há ainda a possibilidade de divisão ou desdobramento do pedido de patente, prevista nos artigos 26 e seguintes da LPI. Isto ocorrerá quando o pedido contiver mais de uma atividade ou ato inventivo que não estejam inter-relacionados. Neste caso, será considerada como data de cada pedido aquela do pedido inicial, inclusive quanto ao direito de prioridade.

O pedido de subdivisão poderá ser feito até o fim do exame, mediante requerimento do depositante ou até mesmo de ofício pelo INPI. Para tanto, deverá

haver referência específica ao pedido original, não ultrapassando a matéria constante naquele, sob pena de arquivamento.

É de se mencionar ainda que o pedido poderá ser retirado, através de uma declaração escrita do requerente ou do respectivo mandatário, em até 16 (dezesesseis) meses passados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Caso haja mais de um depositante, todos eles deverão expressar sua acordância com a retirada do pedido.

A retirada de um pedido anterior, sem que este tenha produzido nenhum efeito, dará a prioridade ao pedido imediatamente posterior. Além disso, diante do princípio de independência das patentes, a retirada de um pedido em que houve a reivindicação de prioridade não prejudica, de forma alguma, a patente concedida à mesma invenção em outro país participante da Convenção de Paris (art. 4 *bis* da CUP<sup>19</sup>).

Não se pode confundir, porém, a retirada com a substituição do pedido. Esta última poderá ser efetuada enquanto o pedido ainda não tiver sido publicado, enquanto que a primeira significa que o requerente não mais tem interesse em obter aquela patente. A substituição deriva da interpretação do artigo 17 da LPI, em conjunto com o artigo 4º. da CUP, possibilitando-se ao requerente promover a substituição do pedido e assegurando-lhe a prioridade sobre aquela matéria.

Ao contrário da retirada, o abandono ocorre quando há desistência tácita ao pedido de patente, podendo ocorrer, por exemplo, quando o depositante não cumpre os atos exigidos.

Tanto o pedido retirado como aquele considerado abandonado, serão publicados, obrigatoriamente. Conseqüentemente, esta invenção passará a integrar o estado da técnica.

---

<sup>19</sup> Convenção da União de Paris, Artigo 4º. *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 absoluta, 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. 3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor. 4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as partes, à data da acessão. 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.

### III.3.4.3. O Processo e o Exame do Pedido

O sigilo do pedido de patente será mantido por um período de 18 (dezoito) meses, a contar da data do depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver. Passado este período, o pedido será publicado, nos termos do artigo 30 da LPI, dando conhecimento ao público sobre o conteúdo do relatório descritivo, do quadro reivindicatório, do resumo e dos desenhos. Todavia, o depositante poderá requerer a publicação do pedido antes de terminado o prazo supramencionado.

Isto porque, a publicidade do pedido é um ato que independe da concessão da proteção relativa a patente, feita pelo Estado, pois o seu sigilo por muito tempo, quando não há interesse da defesa nacional, poderia “trazer incertezas para o público e prejuízo para a sociedade, já que eventualmente podem ser apresentadas impugnações ao pedido de patente por terceiras pessoas (alegando falta de novidade, etc.)”<sup>20</sup>.

Há apenas uma exceção a esta regra, que ocorre no caso indicado pelo artigo 75 da LPI, que trata das patentes de interesse à segurança nacional. Neste caso o pedido não será publicado, sendo processado em sigilo e encaminhado imediatamente ao órgão competente do Poder Executivo para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, este se manifeste sobre o caráter de sigilo do pedido. Caso não haja manifestação, no prazo estabelecido, o pedido será processado normalmente.

É de se salientar, ainda, que o pedido de patente que foi considerado como sendo de interesse à defesa nacional não poderá ser depositado no exterior, nem mesmo poderá ser divulgado sem expressa e prévia autorização do órgão competente. Além disso, a exploração e a cessão desta patente também deverão ser autorizadas pelo órgão competente, sendo assegurado ao titular e ao depositante o direito de indenização sempre que forem restringidos os seus direitos relativos à patente.

---

<sup>20</sup> LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V., *op. cit.*, p. 89

Quando não se tratar de pedido considerado sigiloso, todos poderão ter acesso à documentação que acompanha o pedido, inclusive ao material biológico, conforme faculta o artigo 30 da LPI, em seus parágrafos 2º e 3º.

Quanto ao procedimento de exame do pedido de patente, em primeiro lugar, deverão ser analisados os requisitos necessários para que a patente possa ser concedida, os quais sejam, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. Sem estas características, não há como se conceder o benefício da proteção da patente.

O processo de exame compreende várias fases. A primeira delas é a que está compreendida entre o depósito do pedido e a sua publicação, que, como já mencionado, se dará em 18 (dezoito) meses. Esta é uma fase secreta do procedimento, que termina quando o pedido é colocado ao alcance do público, através da publicação.

A segunda fase, por sua vez, inicia-se com a publicação do pedido. É aqui que será feito o exame das condições de patenteabilidade, tal como a novidade, a atividade inventiva e a utilização industrial. Nesta fase que ocorrerá a instrução, estendendo-se até o final do exame. O exame poderá ser instruído por terceiros interessados, mediante a apresentação de documentos e informações que poderão ser úteis na análise do estado da técnica.

Com a publicação, o pedido de patente poderá vir a sofrer algumas oposições ou objeções a sua concessão. Assim, quando houver, o requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, para impugnar estas oposições. Com relação às objeções, há autores que não admitem a sua propositura, nos termos da lei anterior, nem mesmo recursos, visto que o artigo 31 da LPI não menciona expressamente esta possibilidade.

Eventuais ajustes ou alterações no pedido de patente somente poderão ser realizados até o momento em que for solicitado o exame do pedido. Estes ajustes são feitos com o intuito de esclarecer ou definir melhor o pedido, não podendo exceder o que foi abrangido inicialmente no requerimento.

De acordo com o artigo 33 da LPI, este exame deverá ser solicitado pelo depositante, dentro do prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data em que

foi efetuado o depósito. Caso não seja feita a solicitação, o pedido será arquivado. Todavia, o requerente poderá, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data em que o pedido foi efetivamente arquivado, pedir o seu desarquivamento, mediante o pagamento de uma contribuição específica.

O exame, propriamente dito, terá respaldo nas reivindicações do requerente (se forem alteradas no curso do processo, sempre serão consideradas válidas as últimas apresentadas). Entretanto, o exame não poderá ser iniciado antes de passado o prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação do pedido.

Uma vez requerido o exame, o INPI, se entender necessário, poderá solicitar diligências ao depositante, visando a apresentação de certos documentos. Entre os documentos que poderão ser solicitados pode-se citar: buscas de anterioridade, resultados de exames para a concessão do pedido correspondente em outros países (quando há reivindicação de prioridade), documentos que se fizerem necessários à regularização do processo e exame do pedido e traduções de documentos (artigo 34 da LPI).

Vencida esta etapa, parte-se então para o exame técnico, no qual será elaborado uma espécie de relatório, contendo parecer relativo à patenteabilidade do pedido, à necessidade de adaptação do pedido à natureza reivindicada ou a sua reformulação ou ainda contendo exigências técnicas que deverão ser observadas.

Sempre que o parecer não for, desde logo, dado pela patenteabilidade do pedido, o requerente será intimado a manifestar-se em 90 (noventa) dias, conforme disciplina o artigo 36 da LPI. Não sendo respondida a exigência feita pelo INPI, o pedido será definitivamente arquivado. Por outro lado, havendo manifestação, mesmo que não cumprida a exigência, ou contestada a sua formulação, o exame terá prosseguimento.

Quando se tratar de material biológico, cuja compreensão seja inacessível aos técnicos e ao público em geral, mas necessária à realização do objeto do pedido, este material deverá ser depositado em local indicado pelo INPI.

Com a conclusão do exame, será proferida decisão pelo deferimento ou não do pedido de patente.

#### III.3.4.4. A Concessão e a Vigência da Patente

Deferido o pedido, a patente será concedida, mediante a expedição da respectiva carta-patente. Será o inventor (ou depositante), agora, titular da patente, podendo exercer seus direitos de monopólio sobre a invenção.

Entende-se como efetivamente concedida a patente quando da publicação do ato. Todavia, para que a patente seja finalmente concedida, além do deferimento do pedido, é necessária a comprovação do pagamento da taxa correspondente, o que deverá ser feito no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. Se a comprovação não for feita no prazo mencionado, o depositante terá mais 30 (trinta) dias para fazê-lo, sem a necessidade de notificação prévia, desde que se pague uma retribuição específica. Se não for comprovado o pagamento, o pedido será arquivado.

Neste âmbito, entende-se que o ato de concessão da patente não é constitutivo, mas apenas declaratório, pois o direito advém do ato criativo, que resulta em uma invenção ou modelo de utilidade. A concessão da patente é um ato meramente declaratório e seus efeitos retroagem até mesmo para a repressão de atos ilícitos, praticados em desfavor ao inventor, antes mesmo da concessão.<sup>21</sup> Pode-se afirmar, portanto, que este é um direito que preexiste ao próprio ato de concessão, mas somente após este último é que finalmente poderá ser exercido contra terceiros.

Uma vez concedida, a patente de invenção vigorará por 20 (vinte) anos, enquanto que a de modelo de utilidade vigorará por 15 (quinze) anos, contados da data do depósito (Artigo 40 da LPI). Desta forma, durante o prazo de vigência da patente, o titular da patente poderá exercer o seu direito exclusivo de exploração, dentro do território nacional.

---

<sup>21</sup> LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. *op. cit.*, p. 97

A lei estabelece, ainda, no parágrafo único do artigo 40, um prazo mínimo de vigência da patente, que é de 10 (dez) anos para a invenção e 7 (sete) para o modelo de utilidade, contados da data da concessão, exceto nos casos em que o INPI estiver impossibilitado de proceder o exame do pedido por força de pendência judicial comprovada, ou por motivo de força maior.

#### III.3.4.5. A Proteção Conferida pela Patente

Para se poder determinar o alcance da proteção, deve-se analisar a forma como se trata a questão das patentes, principalmente com relação à invenção, patenteabilidade, período de vigência da patente, entre outros aspectos relevantes na delimitação da proteção por elas conferida.

Definidos esses aspectos, a proteção conferida pela patente ao seu titular dependerá do teor das reivindicações feitas por este, as quais serão interpretadas de acordo com o relatório descritivo e os desenhos apresentados. Por este motivo, é de suma importância a elaboração do quadro reivindicatório, pois é ele que vai delimitar o alcance da proteção (artigos 42 e seguintes da LPI).

Uma vez concedida a patente, seu titular poderá impedir que terceiros, sem o seu prévio consentimento, produzam, utilizem, coloquem à venda, vendam ou importem o produto objeto da patente ou até mesmo o produto ou processo obtido através do processo patenteado. O seu direito de monopólio se estende inclusive a terceiros que venham contribuir para que outros pratiquem os atos mencionados anteriormente. Este direito exclusivo de exploração será exercido nos prazos referidos no item anterior, isto é, durante 20 (vinte) anos para a invenção e durante 15 (quinze) anos para o modelo de utilidade.

Quanto à patente de processo, caracterizar-se-á violação quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido através de processo distinto àquele objeto da patente. Às exceções a esta regra estão dispostas no artigo 43 da LPI, *verbis*:

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;

II – aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III – à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

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;

V – a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI – a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Assim sendo, quando ato praticado por um terceiro estiver enquadrado nas hipóteses previstas no artigo supra-mencionado, não haverá violação ao direito de monopólio do inventor.

Havendo violação ao direito de exploração exclusiva da patente, o seu titular poderá pleitear indenização, decorrente desta utilização indevida. Esta indenização também é cabível para atos praticados no período de tempo compreendido entre o momento de publicação do pedido e o da concessão da patente, estando limitada ao conteúdo do objeto. Caso o infrator tenha tido conhecimento do conteúdo da patente anteriormente a sua divulgação, ou seja, antes da publicação, mesmo assim o prazo a ser contado para efeitos de indenização será a partir do início da exploração indevida.

Deve-se salientar, ainda, que quando o objeto da patente for relacionado a material biológico, tendo sido o depósito feito de acordo com o artigo 24, parágrafo único, o direito de obter indenização somente poderá ser contado a partir do

momento em que o material tiver sido colocado a conhecimento do público, tomando-se acessível a este.

#### III.3.4.6. O Usuário Anterior

O usuário anterior é aquele que, de boa-fé, já explorava, no Brasil, o produto objeto da patente, antes mesmo do depósito ou do pedido de prioridade. A este indivíduo será assegurado o direito de continuar com a exploração, sem qualquer ônus, nas mesmas formas e condições que já vinham sendo utilizadas anteriormente. É importante salientar que, para poder ser objeto desta prerrogativa legal, a invenção deve estar acabada, ou seja, idealizada em sua forma e função.

Embora a norma silencie a respeito, é de se perceber, ainda, que estão englobados aqui todos os atos preparatórios da exploração da invenção, desde que se mostrem sérios e efetivos.

Em contrapartida à proteção recebida, o usuário anterior não poderá ceder ou transferir os direitos de exploração da invenção a ele conferidos. Isto somente poderá ocorrer quando o objeto da invenção for parte integrante de um negócio ou de uma empresa. Neste caso, a venda ou arrendamento do negócio ou da empresa englobará os direitos de exploração da invenção.

Entretanto, quem teve conhecimento da invenção através de divulgação feita na forma do artigo 12 da LPI<sup>22</sup>, desde que o pedido de patente tenha sido depositado em até 1 (um) ano contado a partir do ato que promoveu a divulgação, não terá o direito de exploração assegurado. Isto porque este indivíduo não poderia ser considerado como de boa-fé.

A proteção ao usuário anterior está relacionada com um senso de justiça que permeia as relações patentárias, no sentido de que o pequeno inventor, que não tem recursos para promover a efetiva exploração da invenção, não pode ficar totalmente desprotegido, ficando à mercê dos grandes industriais.

---

<sup>22</sup> O artigo mencionado trata das formas de divulgação das invenções que não serão consideradas estado da técnica, conforme já mencionado no item III.3.1, deste trabalho.

### III.3.4.7. O Certificado de Adição da Invenção

O certificado de adição de invenção está previsto nos artigos 76 e seguintes da LPI, que estabelece que o depositante ou o titular da patente poderá requerer, quando do advento de um melhoramento, aperfeiçoamento ou desenvolvimento do objeto da invenção, que lhe seja concedido o certificado de adição da invenção.

Esta faculdade é dada ao titular da patente ou ao seu depositante, independentemente de haver ou não atividade inventiva. Para tanto, o aperfeiçoamento terá que estar enquadrado no mesmo conceito inventivo da invenção original.

Se o conceito inventivo for diverso, o pedido será indeferido pelo INPI. Neste caso, se for do interesse do depositante, ele poderá solicitar a transformação do pedido de certificado de invenção em pedido de patente, desde que pague as devidas contribuições. Todavia, para que isto seja possível, a doutrina é unânime em dizer que deverá ser preenchido o requisito da atividade inventiva, tal como para qualquer patente a ser concedida, o qual não era exigido quando do pedido de simples certificado de adição.

Saliente-se, ainda, que em caso de conversão do pedido de certificado de invenção em depósito de patente, será mantida como data do depósito aquela em que foi feito o pedido do certificado de adição.

Feito o pedido, o seu exame será processado nos mesmos moldes do pedido da patente de invenção, obedecendo o disposto nos artigos 30 e seguintes da LPI. Além disso, requerido o certificado de adição, já tendo sido publicada a patente, este deverá ser imediatamente publicado.

Outro aspecto de especial relevância é que o certificado de adição é um acessório da patente, tendo sua vigência e utilização sempre vinculadas àquela. Porém, quando for o caso de nulidade da patente original, o titular poderá solicitar que o objeto do certificado de adição seja analisado para se verificar a possibilidade de este continuar valendo, independentemente do resultado do processo de nulidade da patente ou do prazo de vigência desta.

É relevante observar, ainda, que quando a exploração do objeto da patente encontra-se licenciado a um terceiro, o aperfeiçoamento pertencerá àquele que o fizer, tendo a outra parte contratante direito de preferência sobre ele.

### *III.3.5. Nulidade da Patente*

A patente será considerada nula quando não estiver de acordo com o disposto na lei. A nulidade poderá ser parcial quando não recair sobre todos os aspectos abrangidos pelas reivindicações, desde que estas constituam, por si só, matéria patenteável.

Decretada a nulidade da patente, seus efeitos retroagirão para a data em que o pedido foi depositado.

O inventor poderá, ainda, em caso de inobservância do art. 6º da LPI, requerer, alternativamente, em ação judicial, a adjudicação da patente, para evitar que esta se torne nula e caia em domínio público.

Há duas formas de se pleitear a nulidade da patente, o procedimento administrativo e o processo judicial.

O procedimento administrativo está disposto nos artigos 50 e seguintes da LPI, podendo ser utilizado quando a patente não tiver preenchido a qualquer dos requisitos legalmente determinados, quando o relatório e as reivindicações não estiverem de acordo com o disposto na lei, quando o objeto da patente extrapolar os limites do pedido original, ou ainda quando, durante o processamento do pedido, qualquer das formalidades legais tenha sido omitida, desde que esta seja indispensável à concessão da patente.

Este procedimento será instaurado de ofício ou a pedido de qualquer interessado (desde que este interesse seja legítimo), dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados da data de concessão da patente. O titular do direito terá, então, 60 (sessenta) dias para se manifestar, sendo que, após este período, havendo ou não manifestação, o INPI emitirá parecer. Feito isso, tanto o titular como o requerente, poderão manifestar-se a respeito do parecer emitido pelo INPI, num prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Transcorrido este prazo, o processo irá para decisão, a ser proferida pelo Presidente do INPI, tendo ou não havido manifestação. Neste momento, encerra-se o procedimento administrativo de nulidade da patente.

Além disso, a nulidade da patente também poderá ser pleiteada mediante ação judicial, conforme disposto nos artigos 56 e 57 da LPI. Neste caso, não há prazo para a sua interposição, devendo apenas ser proposta durante o período de vigência da patente.

São legitimados ativos para esta ação é tanto o INPI como qualquer pessoa que tenha se apresente com interesse legítimo para tanto. Caso o INPI não seja o autor da ação, a sua intervenção no processo será sempre obrigatória.

A nulidade da patente poderá ser alegada a qualquer tempo, como matéria de defesa, podendo o juiz suspender os efeitos da patente, desde que atendidos alguns requisitos processuais próprios, conforme determina o artigo 56, §2º. da LPI. Esta suspensão se dará de forma preventiva ou acidental, no curso do processo.

A competência para conhecer e julgar a ação de nulidade da patente será sempre da Justiça Federal.

Uma vez proposta a ação, o réu, no caso o titular do direito de patente, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para oferecer resposta, sendo que a ação irá transcorrer normalmente. Proferida a decisão, transitando esta em julgado, será então publicada pelo INPI, para que lhe seja dada a devida publicidade.

### *III.3.6. Cessão*

O titular da patente poderá, a seu critério, ceder a terceiros, total ou parcialmente, os direitos patrimoniais<sup>23</sup> a ele conferidos pela patente, ou até mesmo o próprio pedido de patente. Por ocasião da cessão, portanto, haverá a transferência de titularidade da patente ou do depósito da mesma, observando-se que o seu conteúdo, seja da patente em si ou do próprio pedido, é indivisível.

---

<sup>23</sup> Por óbvio, os direitos morais do inventor, inerentes a sua intelectualidade e a sua capacidade criativa não são passíveis de cessão.

Desta forma, “os direitos patrimoniais decorrentes do pedido ou da patente poderão ser cedidos a uma só pessoa ou a várias, em diferentes percentuais de divisão entre os cedentes e cedidos (em caso de cessão parcial) ou somente entre os cedidos (em caso de cessão total)”<sup>24</sup>.

Feita a cessão, esta deverá ser levada a registro no INPI. Para tanto, serão necessários: a qualificação completa do cessionário da patente, a indicação de qualquer limitação ou ônus que venha a recair sobre o pedido de patente, bem como eventuais alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular da patente.

Após o registro, as anotações feitas pelo INPI, no registro da patente, serão publicadas. É somente após a publicação que a cessão passará a produzir efeitos perante terceiros.

### *III.3.7. Licenças*

#### *III.3.7.1. Licença Voluntária*

O titular da patente ou do depósito poderá conceder a um terceiro uma licença de exploração, ficando o licenciado investido em todos os poderes a ele conferidos pelo titular, para que atue em com o intuito de proteger a patente.

Esta previsão existe com o intuito de suprir as demandas de mercado, bem como de promover o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assim, se o titular da patente não tiver a possibilidade de explorar o seu objeto diretamente, a lei lhe dá a possibilidade de conceder uma licença ou de colocá-lo em oferta. A licença revela-se, assim, um instrumento de grande importância para o desenvolvimento tecnológico do país.<sup>25</sup>

Ao contrário da cessão, na licença não há transferência de titularidade, mas apenas a autorização para que outrem (no caso o licenciado) possa explorar o objeto da patente de acordo com os critérios estabelecidos contratualmente e mediante uma contraprestação pecuniária. Transfere-se, portanto, apenas os

---

<sup>24</sup> DI BLASI, Gabriel, *op. cit.*, p.150-151.

<sup>25</sup> DI BLASI, Gabriel, *op. cit.*, p.152.

direitos de uso da patente. É justamente por este fato que há quem equipare o contrato de licença com um contrato de locação ou de comodato, quando o licenciamento se der a título oneroso ou gratuito, respectivamente.

Para que possa gerar efeitos perante terceiros, da mesma forma como ocorre com a cessão, o contrato de licença deverá ser registrado no INPI, sendo que será somente a partir da publicação da averbação que realmente começará a gerar efeitos perante terceiros. Se não houver o registro, o contrato será válido apenas entre as partes, podendo a licença ser utilizada desde logo.

O contrato de licença poderá ser firmado de duas maneiras: simples ou exclusivo, sendo que os efeitos serão distintos quando se optar por uma ou outra forma.

Se a licença for simples, o titular do direito de patente poderá, livremente, dispor deste direito concedendo-o também a outros, que não o primeiro licenciado. Por outro lado, se o contrato for dotado de cláusula de exclusividade, o titular não poderá ceder os direitos relativos à patente a mais ninguém que não o licenciado e este, por sua vez, terá o direito exclusivo de exploração concedido através da licença.

As partes terão plena liberdade de estipular a forma de concessão e exploração da licença, inclusive quanto à remuneração. O contrato poderá, por exemplo, limitar a forma de exploração da patente, podendo, para tanto estabelecer que a licença somente será concedida para a fabricação do objeto da patente ou então somente para distribuição ou venda do produto. Esta opção ficará a cargo do licenciante, assim como com relação ao prazo de duração da licença, que poderá ser determinado ou indeterminado, dependendo de disposição contratual.

Se o contrato nada dispuser a respeito, a patente será considerada licenciada para exploração em todo o território nacional, assim como o direito originalmente concedido. Entretanto, se assim desejarem as partes, a exploração da patente poderá ser limitada a uma certa região.

Para que o contrato de licença seja válido, o licenciante deverá ser titular do direito de patente. No caso de este titular vir a perder a patente ou se esta for declarada nula, a licença também será reputada nula.

De qualquer forma, a licença só terá razão de ser enquanto a patente estiver vigente, pois quando o prazo de validade desta proteção expirar, ela cairá em domínio público e não haverá mais porque se conceder licenças para o seu uso, pois, a partir de agora, qualquer pessoa poderá utilizá-la, independentemente de autorização.

### III.3.7.2. Oferta de Licença

O titular da patente poderá, ainda, solicitar ao INPI que promova a oferta de exploração da patente, mediante a publicação desta.

Enquanto permanecer a oferta, o titular da patente não poderá averbar no INPI qualquer contrato de licença com cláusula de exclusividade. Para que isto seja possível, ele deverá desistir da oferta, o que deverá ser feito nos moldes do parágrafo 4º do artigo 64 da LPI, ou seja, mediante expreso consentimento de eventuais interessados.

É necessário observar que, diante desta restrição legalmente estabelecida àquele que requer a oferta de licença ao INPI, os contratos de licença decorrentes da oferta não serão celebrados com cláusula de exclusividade, mas apenas na sua forma simples.

Uma vez aceita a oferta, as partes acordarão a respeito da forma e condições para a exploração da patente, bem como sobre a remuneração a ser paga pelo licenciado ao titular do direito.

Não havendo acordo a respeito da remuneração, licenciante e licenciado poderão recorrer ao INPI, na forma do artigo 65 da LPI. Este, por sua vez, irá arbitrar uma remuneração, a qual somente poderá ser revista passado o período de um ano desde a sua fixação. Para a fixação da remuneração pelo INPI, este instaurará uma comissão, que poderá ser composta também por especialistas que

não sejam funcionários deste órgão, com o intuito de fixar o montante da remuneração.

Quando o titular da patente requer ao INPI que este promova a oferta de licença, esta patente terá o valor da anuidade reduzido pela metade, desde o momento em que for oferecida até a concessão da licença, seja ela a que título for. Esta prerrogativa somente será afastada quando a licença for concedida ou quando o titular desistir da oferta.

Uma vez concedida a licença, o licenciado deverá iniciar a sua exploração dentro do prazo de um ano, contado da concessão, sob pena de o titular do direito poder requerer o seu cancelamento. Outra hipótese de cancelamento da licença, prevista pelo artigo 67 da LPI, se dá quando o licenciado interromper a exploração por período também superior a um ano, ou se não forem fielmente respeitadas as condições estabelecidas por ocasião da concessão.

### III.3.7.3. Licença Compulsória

A licença compulsória está disciplinada nos artigos 68 e seguintes da LPI. Ela será concedida, por decisão administrativa ou judicial, quando o titular da patente proceder ao exercício dos direitos a ele conferidos de forma abusiva, ou com abuso de poder econômico.

A lei estabelece, ainda, outros casos em que a licença compulsória será concedida, de acordo com a previsão do parágrafo 1º. do artigo 68 da LPI. Estas novas hipóteses se referem, a não exploração da patente em território nacional, seja pela não fabricação ou fabricação incompleta ou ainda pelo não uso integral do processo patentado. Isto porque, “toda e qualquer patente conferida em nosso país terá a obrigação de ser explorada integralmente”<sup>26</sup>.

Também será sancionado com a licença compulsória, o titular da patente que não promover a comercialização do seu objeto de forma a satisfazer as necessidades do mercado. Tinoco SOARES entende que esta hipótese prevista na lei é de certa forma abusiva, pois se a comercialização não está atendendo o

---

<sup>26</sup> SOARES, Tinoco. *op. cit.*, p. 113

que o mercado demanda, o governo deveria, antes de tudo, procurar meios de incentivar a produção e a comercialização, mediante, por exemplo, a criação de subsídios.

Para que esta licença seja concedida, o requerente terá que observar o prazo estabelecido no parágrafo 5º do artigo 68 da LPI, ou seja, a licença somente poderá ser requerida passados 3 (três) anos da data da concessão da patente.

O requerimento da licença compulsória somente poderá ser feito por pessoa que demonstre legítimo interesse para tanto, devendo possuir, também, plena capacidade técnica e econômica, que viabilizem a exploração do objeto da patente. Este é um requisito essencialmente lógico, pois se o titular não promovia a exploração da patente, que lhe foi concedida, porque não tinha condições para tanto, nada mais natural que se exija que o candidato a licenciado o possua, pois, caso contrário, não haveria porque promover a licença compulsória.

No caso de o licenciado que propõe a fabricação local de patente que foi licenciada compulsoriamente por abuso do poder econômico do seu titular, ser-lhe-á garantido um prazo, de até um ano, contado da concessão da licença, para que promova a importação do produto. Todavia, faz-se necessário que este produto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular da patente ou com seu prévio consentimento. É a Lei que vai determinar as regras para a importação para a exploração da patente.

Este dispositivo foi estabelecido principalmente visando àquelas patentes provenientes do exterior e que tiveram a sua prioridade reivindicada no Brasil.

A lei estabelece, ainda, os casos em que a licença compulsória não será concedida. Estas hipóteses estão previstas no seu artigo 69 e englobam os seguintes casos: quando o titular comprovar a não utilização por motivos legítimos; quando, por outro lado, o titular comprovar que realizou sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou quando a falta de fabricação ou de comercialização for justificada por um impedimento legal. É esta previsão legal que dá ao titular o direito de defender sua patente contra a licença compulsória, mediante a comprovação da ocorrência dos fatos supracitados.

Pode haver também a concessão cumulativa da licença compulsória, o que vai ocorrer quando estiverem presentes as seguintes hipóteses: quando houver situação de dependência de uma patente em relação a outra (é dependente a patente que, para ser explorada, depende necessariamente da utilização de objeto de patente anterior); quando o objeto da patente dependente caracterizar essencial avanço técnico em relação ao objeto da patente anterior; e quando o titular da patente anterior não realizar acordo com o da dependente visando a exploração da primeira.

Com relação à dependência, nada impede que ela se dê entre uma patente de produto e outra de processo e vice-versa, não sendo obrigatório que as patentes sejam do mesmo tipo (as duas de processo ou as duas de produto).

Outra questão que mostra relevante com relação à licença compulsória é a da hipótese de licenciamento quando for caso de emergência nacional ou relevante interesse público. Estão abrangidos nesta hipótese, inclusive, os casos relacionados à saúde nacional e ao bem-estar social, que são, sem sombra de dúvida, questões que envolvem relevante interesse público. Devido a grande importância destas questões, é que se previu a possibilidade da licença compulsória nestes casos, pois “nada mais justo do que garantir substancialmente o seu fornecimento no mercado, não permitindo que, por razões outras, não só os titulares como também os licenciados venham a restringir a sua produção provocando sérios danos à população”<sup>27</sup>.

Para que seja então concedida, a emergência nacional ou interesse público deverá ser declarada pelo Poder Executivo Federal, sendo requisito indispensável que o titular da patente (ou o respectivo licenciado), não estejam atendendo à demanda de forma satisfatória. Esta concessão será em caráter compulsório, temporário e não exclusivo, podendo se dar, inclusive, de ofício. Desta forma, no ato da concessão serão estabelecidos o prazo de vigência da licença, bem como a possibilidade de prorrogação da mesma, visto que se trata de uma situação emergencial.

---

<sup>27</sup> SOARES, Tinoco. *op. cit.*, p. 117

A concessão das licenças compulsórias será feita sempre de forma simples, nunca com cláusula de exclusividade, não sendo admitido sequer o sublicenciamento, de acordo com o que dispõe o próprio artigo 72 da LPI.

Observe-se que, por se tratar de licença compulsória, conforme bem coloca Tinoco SOARES:

...é curial que não haja mesmo exclusividade para que não só um interessado, mas outros possam também se valer do mesmo procedimento e ganhem com isto, de um lado, o titular da patente que não fica limitado a um só licenciado e, de outro, os adquirentes e/ou usuários do objeto da patente que terão a livre escolha de mercado. E assim mesmo deverá ser porque, se, por outro lado, for permitido o sublicenciamento, é evidente que este será da competência do licenciado que terá acesso e controle sobre o sublicenciado.<sup>28</sup>

O procedimento a ser seguido para que seja feito o pedido de licença compulsória está descrito no artigo 73 da LPI. De acordo com este dispositivo legal, o pedido deverá ser formulado indicando-se as condições oferecidas ao titular da patente, isto é, comprovando-se a viabilidade técnica e econômica para a exploração do objeto da patente.

Apresentado o pedido, o titular, após intimado, terá 60 (sessenta) dias para apresentar manifestação, sob pena de serem consideradas aceitas a proposta e as condições oferecidas pelo requerente.

Contestado o pedido, o INPI poderá proceder com as diligências necessárias, designando, se for o caso, comissão, que poderá ser também composta por especialistas que não façam parte dos quadros da autarquia, com o intuito de estabelecer a remuneração a ser paga pelo licenciado ao titular. Para o arbitramento da contraprestação pecuniária, será analisado o caso concreto, levando-se em consideração a expressão econômica da licença concedida. Ainda em relação ao montante a ser pago, o INPI poderá solicitar, para efeitos de fixação do valor, informações aos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal.

---

<sup>28</sup> SOARES, Tinoco. *op. cit.*, p. 118

Quando o pedido for baseado em abuso dos direitos conferidos pela patente ou por abuso de poder econômico, o requerente deverá, no ato do pedido, juntar toda a documentação necessária a comprovação destes fatos. Já se o requerimento for fundado na falta de exploração, será o titular da patente que deverá demonstrar a realização da exploração.

Uma vez instruído o processo, caberá ao INPI decidir, em 60 (sessenta) dias, a respeito da concessão e condições da licença compulsória. Concedida a licença, da decisão que a concedeu caberá recurso, sem efeito suspensivo.

Concedida a licença, o licenciado ficará investido de todos os poderes necessários a promover a defesa da patente, devendo iniciar sua exploração no prazo de 1 (um) ano, contado da data da concessão, admitindo-se a interrupção na exploração por igual período, sob pena de o titular poder solicitar a cassação da licença.

É necessário salientar que, tendo sido concedida a licença compulsória, esta somente poderá ser objeto de cessão quando esta for realizada em conjunto com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento responsável pela sua exploração.

### *III.3.8. A Invenção e o Modelo de Utilidade Realizados por Empregado ou Prestador de Serviços*

Pode ocorrer de uma invenção ser realizada durante a vigência de um contrato de trabalho. Neste sentido, a Lei de Propriedade Industrial traz 3 (três) situações quanto à autoria destas invenções ou modelos de utilidade relativas à relação entre empregado e empregador, estando o segundo na dependência do primeiro<sup>29</sup>.

A primeira hipótese é a chamada *invenção de serviço*, que se dá quando a invenção ou modelo de utilidade decorrerem do contrato de trabalho, em execução no Brasil, cujo objeto seja a pesquisa ou a atividade inventiva e que esta seja

---

<sup>29</sup> DI BLASI, Gabriel. *op. cit.*, p. 158-159

decorrente dos serviços prestados pelo contratado. Neste caso, a patente pertencerá exclusivamente ao empregador.

A retribuição a ser paga ao empregado neste primeiro caso será apenas o salário ajustado por ocasião do contrato de trabalho. Todavia, o empregador poderá ajustar com o empregado uma remuneração extra, conforme dispõe o artigo 89 da LPI, tal como uma participação nos lucros resultantes da exploração da patente. Neste caso, esta remuneração extra não irá integrar o salário do empregado.

Ainda para efeitos deste dispositivo, considera-se como tendo sido desenvolvida na vigência do contrato de trabalho, a invenção ou modelo de utilidade que tenha sua patente requerida em até 1 (um) ano após a extinção do referido contrato, salvo prova em contrário. Esta é uma garantia que foi dada pelo legislador ao empregador.

A segunda hipótese é a chamada *invenção livre*, que são aquelas desenvolvidas pelo empregado independentemente do contrato de trabalho e que não tenha necessitado da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (artigo 90 da LPI). Neste caso, a invenção ou modelo de utilidade pertencerá exclusivamente ao empregado.

A terceira e última hipótese é a chamada *invenção mista*, sendo de propriedade comum do empregado e empregador, quando for resultado de uma soma de esforços, ou seja, do esforço pessoal do empregado e de recursos fornecidos pelo empregador, salvo disposição contratual em contrário.

Havendo mais de um empregado responsável pela invenção, as partes que lhe couberem serão divididas igualmente entre todos, a não ser que disponham de forma diversa.

Neste caso, ao empregador é garantido o direito exclusivo de licença de exploração e ao empregado a justa remuneração. Além disso, o empregador deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano, contados da concessão, sob pena de a titularidade passar ao empregado, salvo se a não exploração se der por motivos legítimos.

No caso de cessão da patente, os co-titulares poderão exercer o direito de preferência sobre ela.

Os pontos supra-mencionados também serão aplicados, no que for possível, aos trabalhadores autônomos, estagiários e empresas contratantes e contratadas (artigo 92 da LPI), bem como às entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Neste caso, se o empregado não tiver direito de titularidade sobre a patente, ser-lhe-ão concedidas vantagens, a título de incentivo (artigo 93 da LPI).

### *III.3.9. Extinção da Patente*

A LPI estabelece cinco hipóteses em que será declarada a extinção da patente. Estas possibilidades estão no artigo 78 da lei e são as seguintes:

- a) Expiração do prazo de vigência: ao final do prazo de vigência da patente, nos moldes estabelecidos em lei, ou seja, em 20 anos para a patente de invenção e em 15 para a de modelo de utilidade, respeitados os prazos mínimos de 10 e 7 anos, respectivamente, extingue-se a patente.
- b) Renúncia do titular, ressalvando-se sempre os direitos de terceiros (artigo 79 da LPI, como os licenciados, por exemplo). Neste caso, haverá uma manifestação expressa de vontade do titular no sentido de não mais querer continuar a exploração do objeto da patente. Todavia, esta renúncia não irá prejudicar os eventuais direitos que terceiros podem ter sobre o objeto da patente, pois se não houver consentimento com a renúncia por parte deste terceiro ele poderá continuar explorando a patente nos mesmos moldes como vinha fazendo<sup>30</sup>.
- c) Caducidade: esta hipótese está prevista no artigo 80 e seguintes da Lei, o qual estabelece que caducará a patente decorridos 2 (dois) anos a partir da concessão da primeira licença compulsória, desde que esse prazo não tenha sido suficiente para prevenir ou acabar com o não uso ou com o

---

<sup>30</sup> LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V., *op. cit.*, p. 173

abuso. A caducidade poderá ser declarada de ofício ou a requerimento de um terceiro legitimamente interessado. A declaração de caducidade irá produzir efeitos a partir da data do requerimento ou da instauração de ofício do procedimento.

d) Falta de pagamento da retribuição anual, de acordo com os prazos estabelecidos na lei: a retribuição anual está prevista nos artigos 84 e seguintes da LPI.

e) Não observância do artigo 217<sup>31</sup>: este artigo trata da representação de pessoa domiciliada no exterior.

Uma vez extinta, o seu objeto cairá em domínio público, perdendo, o titular, os direitos por ela conferidos.

### *III.3.9. Pipeline*

O *pipeline* é um dispositivo de caráter transitório, utilizado quando há mudança de legislação e a anterior não protegia matéria que passará a ser protegida pela nova. Assim, invenções que não tinham sido colocadas ao conhecimento do público, poderão agora ser objeto de patente. Para tanto são estabelecidas algumas regras, já na lei nova, a respeito deste período de transição.

A atual Lei de Propriedade Industrial traz esta figura nos artigos 229 e seguintes, dispondo qual é a forma a ser utilizada na concessão de eventuais patentes decorrentes da modificação. Isto porque a lei anterior (Lei nº 5.772/71) excluía da proteção conferida pela patente inúmeros fatos que agora são protegidos pela nova lei.

São produtos considerados em fase de desenvolvimento, e que ainda não chegaram ao conhecimento do consumidor, podendo, portanto ser patenteados, sendo que a sua finalidade é a de “proporcionar aos requerentes de pedidos de

---

<sup>31</sup> Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citação judicial.

patente nacionais e estrangeiros, e aos titulares de patentes estrangeiras, a proteção acima citada”<sup>32</sup>.

O que se pretende com a adoção da pipeline é saber se “eventuais pedidos de patentes, que não foram concedidos no Brasil em face de nossa legislação anterior expressamente excluí-los de proteção, poderão ser deferidos, pela circunstância da lei nº 9.279/96 ter passado a permitir a sua proteção”<sup>33</sup>.

Para tanto, os pedidos deverão estar de acordo com o disposto nos artigos supracitados da LPI. Todavia, a aplicação do pipeline se deu somente durante o momento de transição, perdendo sua eficácia quando a Lei nº 9.279/96 entrou em vigor.

---

<sup>32</sup> DI BLASI, Gabriel, *op. cit.*, p. 159

<sup>33</sup> FURTADO, Lucas Rocha, *op. cit.*, p. 80.

## CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que a proteção da Propriedade Industrial, em especial das patentes, tem, atualmente, importância fundamental no contexto tecnológico e econômico mundial, sendo uma questão extremamente discutida em âmbito internacional.

No mundo atual cada vez mais nos deparamos com novas tecnologias, novas invenções que procuram deixar a vida cotidiana, tanto no âmbito individual ou da própria coletividade, como também empresarial, pouco mais proveitosa e satisfatória.

As novas técnicas que se apresentam são fruto do desenvolvimento das próprias necessidades que a sociedade impõe com a sua evolução. Dia a dia novas técnicas e novos produtos são lançados, procurando sempre um espaço dentro desta sociedade de consumo que se apresenta.

Assim, os produtores, impulsionados por um espírito consumista que toma conta de toda a coletividade, acabam por desenvolver novas tecnologias que serão colocadas no mercado.

A questão é: como proteger essas novas técnicas, evitando que outros, que não o inventor, se utilize arbitrariamente e sem qualquer autorização da produção intelectual de um indivíduo? É aí que entra toda a preocupação com a proteção da propriedade intelectual, em especial a propriedade industrial, ramo este que se preocupa com a regulamentação jurídica das criações intelectuais de utilidade industrial, tais como as marcas, patentes, desenho industrial e transferência de tecnologia. Além disso, a proteção jurídica da propriedade industrial configura-se numa forma eficiente de evitar a concorrência desleal, antes muito comum no âmbito industrial, uma vez que o detentor do direito industrial tem o poder de impedir terceiros de produzirem ou comercializarem um determinado produto, fruto de sua capacidade inventiva.

No Brasil, a proteção se dá, principalmente, pela Lei de Propriedade Industrial (lei nº 9.279 de 14 de março de 1996), norteadas por princípios internacionais retratados em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, em especial a Convenção da União de Paris (CUP) e o Acordo TRIPS.

É esta lei que estabelece, no Brasil, toda a regulamentação relativa à propriedade industrial, especialmente com relação às patentes. É nela que estão dispostas as normas que norteiam a obtenção da patente, seja ela de invenção ou de modelo de utilidade.

Para que lhe seja conferida a proteção por meio da patente, o inventor, ou quem de direito, deverá seguir os passos estabelecidos na legislação. Há requisitos e regras que acompanham o processamento do pedido de patente desde o momento em que o inventor termina a sua obra até a concessão da patente, propriamente dita.

A lei estabelece quais são os produtos que podem ou não vir a ser objeto de proteção pela patente. Assim, para que se possa pleitear a patente de uma invenção ou modelo de utilidade, estes deverão estar enquadrados na hipóteses de objetos tidos como patenteáveis, ou seja, passíveis de proteção por meio da patente.

São de especial importância as regras que versam a respeito das cessões e licenças, inclusive quanto aos casos de licença compulsória.

Ora, já que as invenções são de extrema importância para o desenvolvimento econômico e tecnológico de um país, nada mais natural que se determinem soluções, ou melhor, caminhos para que o titular do direito, quando não tiver condições de promover a exploração de sua invenção de forma suficiente, conceda a terceiros a oportunidade de fazê-lo.

Assim, pode-se dizer que os direitos de propriedade industrial são concedidos como uma forma de reconhecimento pela invenção de novos produtos e processos, funcionando também como uma maneira de criar incentivos e estimular o desenvolvimento de inovações tecnológicas.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Nova Lei de Propriedade Industrial Anotada, São Paulo: Jurídica Brasileira, 1996, 209p.

BARBOSA, A. L. Figueira. Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual: uma perspectiva crítica, Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1999, 416p.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946, vol. I, 538p.

\_\_\_\_\_. Tratado da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952, vol. II, tomo I, 461p.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1998, 316p.

DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. A Propriedade Industrial: o sistema de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Rio de Janeiro: Forense, 2000.

FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro (comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996): Brasília, Brasília Jurídica, 1996.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Manual de Direito Comercial, Curitiba: 2ª ed., Juruá, 2000, 272p.

HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino: São Leopoldo, 2ª ed., Ed. UNISINOS, 1998, 410p.

LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei da Propriedade Industrial Comentada (lei nº 9.279 de 14 de maio de 1.996), São Paulo: LEJUS, 1999, 432p.

MUJALLI, Walter Brasil. A Propriedade Industrial – Nova Lei de Patentes (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), Leme: Editora de Direito, 1997, 238p.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito Industrial: aspectos introdutórios, Chapecó: UNOESC, 1994, 210p.

\_\_\_\_\_ Direito Industrial: As Funções do Direito de Patente, Porto Alegre: Síntese, 1999, 278p.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial: São Paulo: Saraiva, 21ª ed., V.1. 1993, 365p.

SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes e Direitos Conexos: Lei 9.279 = 14.05.1996: São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, 389p.

\_\_\_\_\_ Tratado da Propriedade Industrial: patentes e seus sucedâneos: São Paulo, Jurídica Brasileira, 1998, 979p.