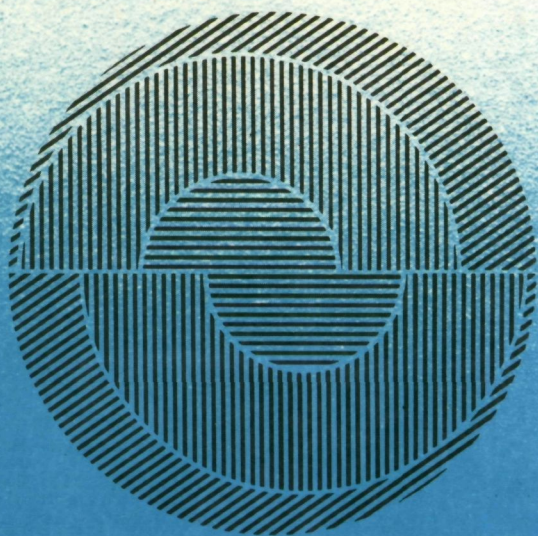


# REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA



SENADO FEDERAL • SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS

OUTUBRO A DEZEMBRO  
ANO 19 • NÚMERO 76

# O sistema de patentes: um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento

NUNO TOMAZ PIRES DE CARVALHO

Advogado do Serviço Jurídico da USIMINAS

## SUMARIO

1. INTRODUÇÃO. 1.1. *Conceitos preliminares.* 1.2. *O papel do sistema de patentes no desenvolvimento.* 1.3. *As principais funções da patente.* 1.3.1 *A patente como meio de recompensa e de incentivo à pesquisa.* 1.3.2. *A patente como meio de divulgação.* 1.3.3. *A patente como meio de transformação do conhecimento tecnológico em objeto de troca.*
2. **ALGUMAS SOLUÇÕES LEGISLATIVAS VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DAS FUNÇÕES DA PATENTE.** 2.1. *A função de recompensa e de incentivo à pesquisa. Principais problemas e soluções.* 2.1.1. *A tecnologia patenteável. Um exemplo: os químico-farmacêuticos.* 2.1.2 *A natureza dos títulos de proteção aos direitos do inventor.* 2.1.2.1. *Patentes, certificados de inventor e certificados de invenção.* 2.1.2.2 *Patentes (ou certificados) de modelo de utilidade.* 2.1.2.3. *Patentes de introdução.* 2.1.2.4. *Patentes de aperfeiçoamentos e patentes preventivas.* 2.1.3. *Modos de concessão da patente.* 2.1.4. *O tratamento legal das invenções de empregado.* 2.1.4.1. *A proteção do empregado-inventor em países industrializados.* 2.1.4.2. *A proteção do empregado-inventor em países em vias de desenvolvimento.* 2.1.4.3. *A lei-tipo da OMPI.* 2.1.4.4. *Observações.* 2.2. *A função de divulgação.* 2.3. *A função da transformação do conhecimento tecnológico em objeto de troca.* 2.3.1. *A patente e o comércio internacional.*
3. **O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES E OS PAÍSES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO.** 3.1. *A Convenção da União de Paris. Princípios e objetivos.* 3.1.1. *O ônus da exploração da patente. Sanções cabíveis. Algumas soluções legais. O artigo 5 da CUP. Propostas de alteração.* 3.2. *O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Objetivos.*
4. **OBSERVAÇÕES FINAIS**

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. *Conceitos preliminares*

O direito de patentes é o conjunto de normas e princípios jurídicos que regulam a aquisição, o exercício e a perda dos direitos do inventor.

Esse ramo do direito tem amplas repercussões de ordem sócio-econômica e por isso o seu tratamento foge da esfera exclusivamente jurídica para considerar aspectos reflexos — daí o surgimento da expressão “sistema de patentes”, a qual contém, além do conceito enunciado, diretrizes de política econômica. Assim se pode falar, por exemplo, num “sistema de patentes liberal” ou num “sistema de patentes restritivo”. Esses adjetivos aplicados ao direito de patentes perderiam o seu sentido. Mas, fora esse aspecto, as expressões são praticamente sinônimas.

Por outro lado, assinala-se que, ao definir o direito de patentes, falei de direitos do inventor e não de direitos de patente. A divergência não decorreu de mera questão de estilo; ela foi proposital. É que o direito de patentes não protege apenas direitos patrimoniais mas também direitos morais — o do reconhecimento da autoria. Também os direitos patrimoniais não são exclusivamente reconhecidos (ou gerados) pela carta-patente. A par da patente, alguns ordenamentos jurídicos têm vindo a adotar os certificados de inventor ou de invenção que, de forma geral, não são títulos de propriedade e sim documentos de crédito.

A expressão “sistema de patentes” tem-se generalizado com esta vasta aceção e por isso a empregarei, tanto em seu significado de ordenamento jurídico interno, como de direito internacional.

A noção de país em vias de desenvolvimento de que me sirvo obedece aos critérios de definição aceitos pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em novembro de 1971:

— o nível médio de renda *per capita* em torno de US\$ 700,00 (US\$ 200,00 para os países menos desenvolvidos e US\$ 8.000,00 para os industrializados);

— contribuição do setor industrial para o produto interno bruto em torno de 19%;

— taxa de alfabetização superior a 20% <sup>(1)</sup>.

### 1.2. *O papel do sistema de patentes no desenvolvimento*

Este é hoje, a respeito dos sistemas de patentes, um dos temas mais apaixonadamente debatidos.

---

(1) LOPES, Henri e CAO TRI, Huynh, “O círculo da pobreza — a situação dos países menos desenvolvidos”, *O Correio da UNESCO*, dez./1981, pág. 5.

Enquanto uns apontam à patente efeitos monopolizadores e condicionadores de dependência tecnológica e de mercados, outros autores indicam-na como um incentivo ao progresso e à transferência de tecnologia.

Mas, na verdade, é impossível dizer-se até que ponto a adoção do sistema de patentes ajuda o desenvolvimento. Ou melhor: como assinalam MARTINE HIANCE e YVES PLASSERAUD, em sua obra já clássica (2), é cientificamente impossível definir-se até que ponto o sistema de patentes foi causa ou consequência do desenvolvimento.

Em palestra proferida no Sri Lanka, em 1977, GEORG ALBRECHTSKIRCHINGER lembra que MACHLUP realizou um estudo econômico sobre a influência do sistema de patentes, publicado sob o título "An economic review of the patent system", cuja conclusão é... pela falta de conclusão. O resultado do trabalho é precisamente a de que "não há uma resposta clara e cientificamente fundamentada sobre o efeito vantajoso ou prejudicial do sistema de patentes na economia". Acrescentou o conferencista: "Torna-se mais numa questão de fé do que de fatos" (3).

Diz T. S. ASHTON que "não é fácil determinar se o sistema de patentes, estabelecido pelo mesmo estatuto (Estatuto dos Monopólios), estimulava ou não a invenção industrial. Deu garantias ao inventor, mas também permitiu que se mantivessem posições privilegiadas durante um excessivo espaço de tempo e foi muitas vezes aproveitado para dificultar o caminho a novas criações". E, mais adiante: "Pelo menos, é possível supor que, sem o sistema de patentes, as invenções se poderiam ter desenvolvido mais rapidamente do que sucedeu" (4).

Evidentemente, a questão não está em se saber se o sistema de patentes é causa do desenvolvimento. Claro que não é causa. FRANCESCHELLI chama a atenção para o fato de que se passaram quase cento e cinquenta anos desde a data em que o Estatuto dos Monopólios entrou em vigor e a data aproximada do início da Revolução Industrial inglesa (1760). Por outro lado, o autor italiano diz que entre 1700 e 1760 a média era de seis patentes por ano e entre 1760 e 1785, de trinta e uma (5). O número, tomando em consideração a fecundidade inventiva do período, é extremamente reduzido.

E qual a razão desse reduzido número? FRANCESCHELLI aponta duas razões: em primeiro lugar, o "escasso conteúdo normativo" do Estatuto, o qual continha

(2) HIANCE, Martine e PLASSERAUD, Yves, *Brevets et Sous-développement (La Protection des Inventions dans le Tiers-monde)*, ed. Librairies Techniques, 1972, Paris, pág. 6.

(3) ALBRECHTSKIRCHINGER, Georg, "Characteristics of a patent policy aimed at industrial and economic development", World Symposium on the Importance of the Patent System to Developing Countries, OMPI n° 638 (E), Genebra, 1977, pág. 29.

(4) ASHTON, T.S., *A Revolução Industrial*, Publ. Europa-América, 4ª ed., Lisboa, s/d, págs. 32/33.

(5) FRANCESCHELLI, Remo, *Trattato di Diritto Industriale*, ed. Dott. A. Giuffrè, Milão, 1973, pág. 423.

apenas conceitos primários e mal definidos; em segundo lugar os altíssimos custos que era necessário suportar para obter a patente (6).

No Brasil encontra-se uma situação histórica semelhante. Ao Alvará do Príncipe Regente, de 28 de abril de 1809, seguiu-se a Lei de 28 de agosto de 1830 (já em obediência à Constituição de 1824) que regulamentava com certa minúcia a concessão de patentes. E note-se que não se pode opor a essa lei os inconvenientes do Estatuto dos Monopólios, pois ela tratava a matéria já com alguma riqueza de detalhes (prazo de validade, publicação, desapropriação, caducidade etc.) e a concessão de patentes era gratuita. Não obstante, a exemplo do que aconteceu na Inglaterra, o Brasil só começou a industrializar-se mais de cem anos depois da entrada em vigor da primeira lei de patentes.

Será que daqui podemos concluir que o sistema de patentes é inoperante?

Quero crer que qualquer tese nesse sentido seria falsa. Inútil, isso sim, é esperar que o sistema de patentes, por si só, gere o desenvolvimento. O desenvolvimento consegue-se com capitais (em sentido lato, incluindo a tecnologia) conjugados com a disponibilidade de recursos materiais e humanos apropriados, além de uma boa infra-estrutura comercial. Esses foram os fatores que possibilitaram a Revolução Industrial, e não a mera existência da lei de patentes.

Por outro lado — o que frustra quer os defensores quer os adversários do sistema —, é impossível quantificar-se o desempenho da patente no desenvolvimento. É que a patente não é mais do que um título gerador de direitos. Afinal — e passe aqui a falta de rigor doutrinário —, a patente está para a invenção como a certidão do registro de imóveis está para o imóvel.

Relevando-se as profundas distinções entre os dois institutos, investigar quanto a patente concorre para o desenvolvimento é o mesmo que querer saber quanto os títulos de crédito servem ao progresso da economia. Sim, poderia dizer-se: sem os títulos de crédito cessariam as relações de comércio internacional. Mas perguntar-se-ia: e antes de implantar-se o sistema de patentes internacional, em 1883, qual era o nível de cooperação técnica internacional? Se se afirmasse que o título de crédito dá segurança ao portador e aos terceiros, dada a cartularidade do papel, poder-se-ia argumentar que também a patente protege o inventor e que, dadas as características impostas às especificações técnicas, há também um tipo de certeza na carta-patente. Por fim, e para não me alongar neste paralelo mais ou menos absurdo — e que só exponho para argumentar —, se se pusesse em dúvida o sistema de patentes porque ele permite o controle de mercados, poder-se-ia dizer que o título de crédito facilita a agiotagem (quando não é ele emitido unicamente como garantia do agiota)... O debate podia prolongar-se por todo um tratado. Mas os contendores não chegariam nunca a uma conclusão como esta: o sistema de patentes permite que um país cresça anualmente à taxa de 10%; ou: os títulos de crédito fizeram com que o fluxo de capitais do país A para o país B aumentasse em 20%.

(6) *Ibidem*.

Como não há parâmetros, qualquer discussão sobre os efeitos econômicos de um determinado instituto jurídico não ultrapassará a pura especulação.

Portanto, não importa saber se o sistema de patentes ajuda muito ou pouco o desenvolvimento econômico de um país. O que importa é saber se ajuda. E só.

Para isso, há que se tomar em consideração as suas funções e os seus efeitos. Há que se conhecer os aspectos positivos e negativos do sistema, nomeadamente no que toca ao controle de mercados, vale dizer, à monopolização e, em última análise, à cartelização. E, por fim, há que se descobrir meios de reforço dos efeitos positivos detectados bem como de atenuação das influências negativas.

Mas nem sempre a abordagem puramente pragmática é a melhor. Isto é, justificar o sistema de patentes apenas pelos seus resultados pode falsear o problema. Na verdade, o sistema de patentes tem raízes de ordem psicológica que ninguém pode negar.

A este propósito, acho muito pertinentes as seguintes observações de CHOATE:

“Imaginemos uma pessoa normal e razoável que compartilhou uma de suas idéias, que ele pensava ser original, com um amigo ou conhecido, e veio mais tarde a descobrir que essa pessoa passou a usar aquela idéia como sua. Qual seria a sua reação? Uma satisfação altruísta por ter sido capaz de contribuir para o prestígio e a reputação do amigo, ou uma leve sensação de ressentimento íntimo porque o devido crédito não lhe foi dado? (...) Para irmos um pouco mais longe, imaginemos que a idéia não era apenas um pensamento fugaz compartilhado numa troca mútua, mas uma idéia trabalhada durante algum tempo, incluindo muitas horas de pesquisa e estudos preparatórios” (7).

Foi o individualismo — que culminou na Independência americana e na Revolução francesa — que permitiu, a nível filosófico, a apropriação provisória de idéias, desde que elas fossem novas, aplicáveis na indústria e em troca da sua divulgação.

Antes disso já houvera algumas tentativas de implantação de sistemas de patentes (em Veneza e na Inglaterra), mas sem que se desse origem a um direito de propriedade suscetível de aquisição a título derivado.

Não pretendo historiar aqui a evolução do direito de patentes. Pretendo apenas lembrar que, a par de razões de ordem funcional mais ou menos explícitas, sempre há argumentos psico-filosóficos a sustentar o sistema de patentes — seja no regime da economia de mercado seja no regime socialista.

(7) CHOATE, Robert A., *Patent Law, Trade Secrets, Copyrights, Trademarks — Cases and Materials*, St. Paul, Minn. West Publishing Co., 1973, pág. 1.

Dá que, em tese, uma análise pragmática do sistema de patentes tenha apenas valor relativo.

Mas, em contrapartida, essa análise passou a ser feita a partir de um questionamento das vantagens do sistema para os países em vias de desenvolvimento (no caso foi o Brasil, mediante proposta de estudo à Organização das Nações Unidas, o primeiro país a levantar a questão com referência a um aspecto particular: o da transferência de tecnologia). Ora, num país em vias de desenvolvimento, em que não se produz tecnologia, poucos são os pedidos de patente depositados por nacionais bem como as patentes para eles expedidas. Apresento a seguir um quadro comparativo dos pedidos e das patentes de nacionais e de estrangeiros em dez países em vias de desenvolvimento:

QUADRO I

<i>Países</i>	<i>Pedidos depositados por</i>		<i>Patentes expedidas para</i>	
	<i>Residentes</i>	<i>Não residentes</i>	<i>Residentes</i>	<i>Não residentes</i>
Bolívia	8	117	9	126
Brasil	2.149	6.228	349	3.494
Egito	76	731	10	317
Irã	169	493	35	366
México	665	4.132	165	1.831
Paquistão	37	369	14	335
Peru	82	280	31	300
Singapura	2	631	1	548
Uruguai	70	213	41	236
Venezuela	39	281	24	194

(Fonte: Estatísticas de Propriedade Industrial, OMPI, Genebra, doc. IP/STAT/1980/A.)

Há fatores que, em parte, explicam o pequeno número dos pedidos de patente nacionais. Dois deles, evidentemente, são o da falta de preparação técnica e científica dos nacionais dos países em vias de desenvolvimento e o da escassez de recursos destinados à pesquisa. Mas outro, que não é de tão pequena monta como se julga, é o desconhecimento do próprio sistema de patentes — quer da sua existência quer do seu significado econômico.

E isto torna-se evidente se analisarmos estes dados fornecidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

## QUADRO II

<i>Depositantes</i>	<i>Brasil</i>	<i>Países desenvolvidos</i>
Inventores isolados	60%	10%
Indústrias	35%	50%
Centros de Pesquisa		
Universidades	5%	40%
Institutos		

(Fonte: CUNHA LIMA, L. C. O., "O papel do INPI no campo de patentes em geral", atas do Seminário sobre Instalação de Núcleos de Patente na Empresa Industrial, INPI/OMPI, 1981.)

Uma parcela expressivamente pequena é depositada por centros de pesquisa. O que significa: as invenções aí realizadas são divulgadas em trabalhos científicos e acadêmicos, o que dificulta a sua divulgação à indústria, dando acesso (quase sempre precário) apenas à pequena comunidade em que circula o pesquisador (quase sempre universitário ou governamental). Essas invenções, por outro lado, não foram desenvolvidas com a preocupação da sua imediata aplicação industrial — mas apenas de elaboração de teses. Portanto, se a indústria tomar conhecimento dessas invenções, raramente se vai interessar por elas.

Mas o problema do desconhecimento do sistema não está só nos centros de pesquisa. Ele também é detectável na própria indústria — o que explica o maior número de depósitos por particulares.

Se formos olhar a situação nos países subdesenvolvidos (países com média de US\$ 200.00 de renda anual *per capita*), a situação, do ponto de vista do uso do sistema de patentes, é ainda mais dramática:

## QUADRO III

<i>Países</i>	<i>Pedidos depositados por</i>		<i>Patentes expedidas para</i>	
	<i>Residentes</i>	<i>Não residentes</i>	<i>Residentes</i>	<i>Não residentes</i>
Bangladesh	34	102	7	94
Burundi	—	10	—	10
Malawi	2	51	2	34
Mali	—	7	—	—
Ruanda	—	3	—	2
Tanzânia	—	88	—	86

(Fonte: Estatísticas de Propriedade Industrial, OMPI, Genebra, doc. cit.)



O que quero demonstrar é que se hoje se extinguir o sistema de patentes em metade (ou mais) dos países do Terceiro Mundo, não serão muitos os nacionais desses países a serem prejudicados. A situação é semelhante à de um país desértico que criasse um direito especial sobre exploração e comercialização de água. Se se extinguisse esse direito, ninguém sairia imediatamente prejudicado por absoluta falta de objeto. Os únicos ofendidos seriam os estrangeiros exportadores de água para esse país.

Justifica-se assim, em parte, a análise pragmática que se tem feito nos países em vias de desenvolvimento.

Mas, certamente, o enfoque não é aquele. É que o sistema de patentes tem determinadas funções que lhe são peculiares. E se eventualmente ele não serve à proteção de uma tecnologia preexistente, ele serve à criação de uma futura tecnologia (não só protegendo-a como também incentivando-a — o que, do ponto de vista pragmático, é até mais importante) e, por via de consequência, ao desenvolvimento da indústria (se acaso a opção para o progresso foi a da industrialização) e ao desenvolvimento da economia como um todo.

A maneira como o sistema de patentes serve a esses objetivos é o que pretendo estudar neste trabalho. Mas — repito —, o que existe é a possibilidade de se mostrar *como* pode a patente servir ao progresso e não a possibilidade de se dizer *quanto* ela serve.

### 1.3. *As principais funções da patente*

Várias são as funções atribuídas à patente. Cada autor, obedecendo à opinião pessoal, e cada sistema, obedecendo a diretrizes de interesse público, dá maior ou menor importância a esta ou aquela.

Sem as classificar por hierarquia, posso apontar as seguintes funções da patente: incentivo à pesquisa e recompensa; divulgação (dos direitos e da tecnologia); transformação do conhecimento tecnológico em objeto suscetível de troca.

Examinemos agora os respectivos mecanismos.

#### 1.3.1. *A patente como meio de recompensa e de incentivo à pesquisa*

A patente é um título de propriedade, a qual se caracteriza essencialmente pela exclusividade do uso, gozo e disposição, nos termos do Código da Propriedade Industrial e do Código Civil.

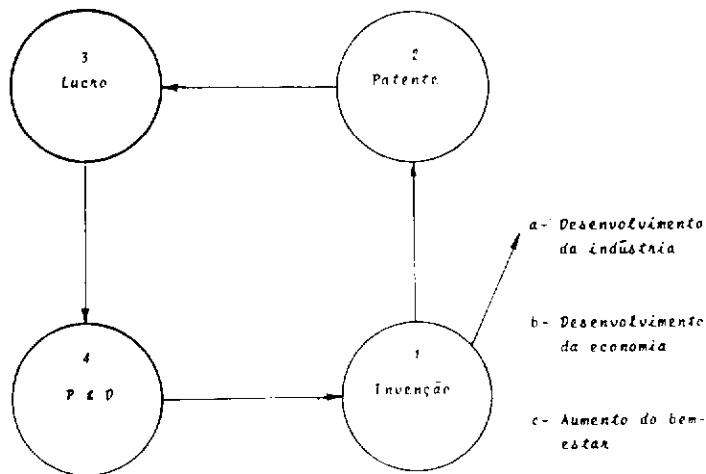
Essa exclusividade de uso (que, a rigor, à luz do direito brasileiro, significa exclusividade de fabricação, para patentes de produto, e exclusividade de utilização, para patentes de meio ou processo) implica, obviamente, na faculdade de excluir terceiros. Mesmo quando se trate de patente de aperfeiçoamento, é certo que a tecnologia básica pertence ao titular da respectiva patente, e não pode, sem autorização, dela fazer uso o titular da patente de aperfeiçoamento. Mas o inverso também é verdadeiro. Não deixa este último, pois, de dispor daquela exclusividade.

Ora, é esse poder excluir os terceiros que, como condição geradora de lucros, constitui uma recompensa ao inventor (em troca da divulgação do invento) e,

ao mesmo tempo, um incentivo à pesquisa (pois o inventor, com os lucros, recuperaria as despesas de pesquisa e poderia investir em novas pesquisas).

E se as invenções ajudam ao progresso (o que me parece indiscutível) e se o progresso provoca melhorias no bem-estar social (o que já nem sempre é certo, pois isso depende da política de distribuição de renda), então aquelas funções da patente podem ser assim descritas esquematicamente:

QUADRO IV



Assim: a invenção (1) gera o título que possibilita a exclusividade (2); a exclusividade gera o lucro (3); o lucro permite o investimento em pesquisa e desenvolvimento (4); a pesquisa e o desenvolvimento geram novas invenções (1). Por sua vez, a aplicação industrial do invento e a comercialização dos seus resultados geram o desenvolvimento industrial (a); este gera o desenvolvimento econômico (b); e este gera, no fim da cadeia, o bem-estar social (c).

Numa situação ideal, este é o mecanismo das funções examinadas. No entanto, em sendo ideal, é uma situação para que se tende, é um objetivo que se busca. Ver-se-á depois quais as soluções que visam otimizar as funções de recompensa e incentivo. Acrescento desde já que uma grande parte dos inventores é atualmente constituída por assalariados. Por isso, o esquema passa logo a ter um valor relativo, já que a sua eficácia torna-se em parte dependente da política de premiação dos inventores pelas empresas e pela legislação específica.

### 1.3.2. A patente como meio de divulgação

A patente é, por definição, um título público. Aliás, a própria palavra já o diz: patente, em seu conceito comum, significa acessível, aberto, manifesto, evidente.

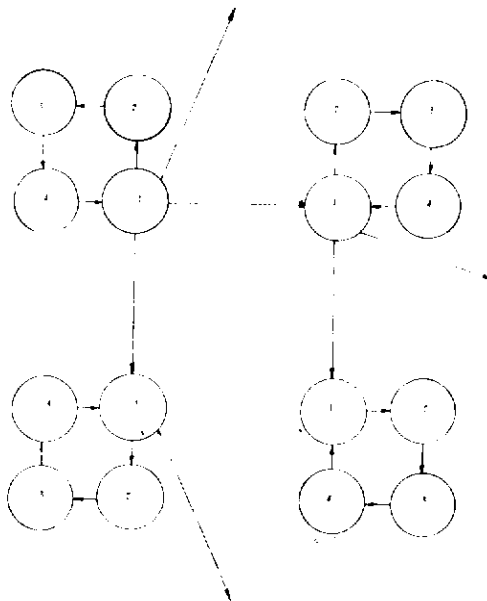
Isso implica na possibilidade de qualquer um ter acesso ao documento arquivado na repartição de patentes. Segundo KOHLER, a divulgação do conteúdo (ou especificações) da patente (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos, se for o caso) serve não só à divulgação dos direitos do titular como à divulgação da tecnologia propriamente dita.

Essa divulgação dos direitos tem efeito preventivo – assim os concorrentes, examinando as reivindicações (que delimitam esses direitos), ficam sabendo da possibilidade ou impossibilidade do uso da tecnologia. E porque a patente é acessível a qualquer um, não há escusa de boa-fé para quem pratica atos de contrafação. O dolo é sempre presumido. Em decorrência dessa divulgação, podem os interessados requerer a licença de uso ao titular. Ou, se acaso dispõem de argumentos capazes de impugnar a validade da patente, podem anulá-la ou, eventualmente, opor-se à sua concessão.

Como meio de divulgação de tecnologia, a patente serve precipuamente à informação. Consultando-se os documentos de patentes, sabe-se a orientação das pesquisas mais recentes e os resultados obtidos. Além disso, podem os concorrentes: *a)* desenvolver tecnologia sucedânea, de forma a fugir dos limites estabelecidos pelas reivindicações; ou *b)* aperfeiçoar a tecnologia descrita nas especificações da patente.

Este último mecanismo pode ser assim esquematizado:

QUADRO V



Também aqui se retrata uma situação ideal. Vários fatores dificultam esta função da patente como, por exemplo, a impossibilidade de uma total descrição do estado da técnica, bem como do invento propriamente dito no relatório descritivo. A propósito, FRIEDRICH-KARL BEIER diz que no século XIX, quando surgiram as primeiras leis que exigiam a descrição do invento de forma a poder ser reproduzida por qualquer técnico experimentado no assunto, era fácil descrever as invenções, pois elas “eram simples e descomplicadas, como toda a tecnologia; elas podiam ser fácil e compreensivelmente descritas nas especificações de patentes com não mais de uma ou duas páginas” (8). Hoje, acrescenta o autor alemão, não há exagero em se dizer que, a exigir-se uma suficiente descrição, não mais que 20% ou 30% dos pedidos de patente seriam deferidos — e isto para invenções simples, tais como eletrodomésticos, brinquedos etc. Ou então os pedidos de patente teriam que incluir especificações com centenas ou milhares de páginas, detalhando instruções de fabricação e operação, centenas de fórmulas e um completo pacote (bundle) de desenhos (9).

### 1.3.3. *A patente como meio de transformação do conhecimento tecnológico em objeto de troca*

Disse atrás que a patente gera um direito de propriedade. E essa propriedade é transmissível *inter vivos* ou *mortis causa*.

Logo, o conhecimento tecnológico contido nas especificações deve seguir o destino do direito à sua exclusividade. Mas a questão não é tão simples quanto parece.

Porque existe o sistema de patentes, dando garantias àqueles inventores que não fazem segredos dos resultados das suas pesquisas, eles requerem a patente em vez de manter o sigilo (1ª função); através da patente os terceiros tomam conhecimento do invento (2ª função); então, se interessados, quer simplesmente para evitar a contrafação, quer para melhorar os seus resultados industriais, propõem a celebração de um contrato de licença ou de cessão da patente (3ª função).

Nestes termos, a tecnologia passa a ser um bem econômico, uma mercadoria que se compra, que se vende, que se doa, que se permuta. E que é inclusive objeto de técnicas de “marketing”.

Além disso, fazendo a patente parte dos ativos das pessoas jurídicas, o depósito do respectivo pedido em países estrangeiros é uma das mais eficazes e fáceis formas de investimento internacional (sem, no entanto, deixar de estar submetida a um certo grau de risco — o da contrafação em países onde a legislação específica é inadequada). E muitas vezes esse depósito antecede qualquer iniciativa de “joint venture” ou de colocação de produtos e de tecnologia nos mercados estrangeiros.

Eis o porquê da crescente relevância das patentes no fluxo de transferência de tecnologia.

(8) BEIER, Friedrich-Karl, “Future problems of patent law”, *IIC — International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 3, nº 4/1972, pág. 446.

(9) *Idem*, pág. 447.

Aqui também, mais uma vez, se depara com dificuldades que obstam a uma plena realização desta terceira função da patente. Em primeiro lugar, há dificuldades de ordem legislativa, decorrentes principalmente da diversidade de princípios e de normas vigentes em cada país. Em segundo lugar, o mercado de tecnologia está longe de ser um exemplo do mercado perfeito — nem sempre é fácil saber-se qual a tecnologia que, dentre as patenteadas (ou melhor, dentre as que se sabe que estão patenteadas), produz mais resultados para um dado problema técnico (ainda mais quando, como se disse, nem toda a invenção é suficientemente descrita nas especificações); os critérios para avaliação do preço são de uniformização praticamente impossível etc.

## 2. ALGUMAS SOLUÇÕES LEGISLATIVAS VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DAS FUNÇÕES DA PATENTE

Quando se fala em aperfeiçoar o sistema de patentes, não se quer dizer com isso que o objetivo é o de tomar medidas uniformes em todos os países.

Por um lado, o sistema de patentes, como já exposto, é um conjunto de normas e princípios jurídicos tomado em sua perspectiva sócio-econômica. Logo, na elaboração legislativa entram em conta dois fatores de fundamental importância: o primeiro é o da tradição legislativa e princípios filosóficos vigentes; o segundo é o da política econômica adotada.

Assim, e para não se perder de vista o caso do Brasil, a Constituição brasileira, por um lado, coloca a proteção dos direitos dos inventores dentro do elenco das prerrogativas fundamentais (art. 153, § 24); por outro lado, a mesma Constituição define como um dos princípios básicos da ordem econômica e social a função social da propriedade (art. 160, inciso III).

Para ser até mais preciso, lembro que o art. 153, § 24, da Constituição, dispõe que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial”. O constituinte assegurou: um *privilégio temporário* sobre a utilização dos inventos; a *propriedade* sobre as marcas; a *exclusividade* sobre o nome comercial. Ora, como não há palavras inúteis na lei, seria até o caso de se pensar que o constituinte reservou ao legislador ordinário poderes para definir a natureza desses direitos: afinal, o privilégio (que significa tão-somente favor exclusivo) tanto pode significar propriedade como qualquer outro instituto que, de algum modo, por mais tênue que seja, preserve a exclusividade (como, por exemplo, o certificado de invenção tal como adotado pela lei mexicana de patentes).

De qualquer forma, pondo de lado estes detalhes, a Constituição determinou que as linhas mestras do sistema brasileiro de patentes fossem delineadas em consonância com as diretrizes da política econômica, para que aquele fosse um instrumento desta.

A submissão do sistema de patentes à política econômica não é, evidentemente, um fenômeno brasileiro isolado, mas sim um fenômeno que se verifica à escala mundial. Mesmo nos países industrializados de mercado livre — onde a economia trabalha quase por si só, prescindindo em grande parte (mas

não totalmente) da intervenção governamental —, mesmo aí, dizia, o sistema de patentes fica subordinado a considerações de ordem econômica. Não se discute nos Estados Unidos, no Japão ou na Alemanha, se deve ou não haver um sistema de patentes. Mas discute-se, por exemplo, a duração dos direitos de patente. Assim, já foi sugerido que os prazos de vigência das patentes americanas fossem prolongados de 18 para 25 anos. Mas a decisão não sairá tão cedo precisamente porque se estudam nesse país as possíveis implicações econômicas da dilatação, no tempo, da exclusividade.

A formulação da política econômica depende das prioridades adotadas, e essas prioridades, por sua vez, estão intimamente ligadas a problemas específicos de cada país. No entanto, em se tratando de legislação de patentes, podemos detectar alguns pontos comuns que são objeto de preocupação dos países em vias de desenvolvimento.

### 2.1. *A função de recompensa e de incentivo à pesquisa. Principais problemas e soluções*

Apresentei acima (supra, quadro IV) um gráfico que tenta interpretar esquematicamente o mecanismo de atuação do sistema de patentes como meio de recompensa e de incentivo à pesquisa.

Logo na primeira fase — da invenção para a patente — há quatro questões básicas e que têm merecido soluções legislativas diferentes. Refiro-me (a) ao campo da tecnologia patenteável, (b) à própria natureza dos direitos do inventor, (c) ao modo de concessão da patente e (d) ao tratamento legal das invenções de empregado.

#### 2.1.1. *A tecnologia patenteável. Um exemplo: os químico-farmacêuticos*

Verifica-se uma tendência nos países em vias de desenvolvimento no sentido de negar a possibilidade de concessão de patentes para determinados campos tecnológicos, principalmente na área químico-farmacêutica, nos alimentos, no campo técnico dos microorganismos e das variedades vegetais e no campo da tecnologia nuclear.

A título de exemplo, consideremos a proibição de patenteamento de processos e produtos químico-farmacêuticos.

Essa proibição toma em conta alguns argumentos, tais como:

a) o domínio do mercado respectivo pelas multinacionais seria fortalecido pela existência de patentes, dada a impossibilidade de cópia dos produtos pelos laboratórios nacionais;

b) a existência de patentes (a inexistência de livre concorrência) permitiria aos seus titulares fixar preços extorsivos.

Razões estas que são exclusivamente de política econômica. Quanto aos motivos de ordem emocional — que existem de fato —, deixo-os de lado porque eles em nada contribuem para o esclarecimento da controvérsia. Não é com dados nem com elementos lógicos que eles se superam; apenas com uma mudança de mentalidade.

Apresento a seguir um quadro onde assinalo as vedações legais em dezessete países em vias de desenvolvimento:

QUADRO VI

<i>Países</i>	<i>Químicos</i>		<i>Farmacêuticos</i>	
	<i>Processos</i>	<i>Produtos</i>	<i>Processos</i>	<i>Produtos</i>
Argentina	sim	sim	sim	não
Bolívia	sim	não	sim	não
Brasil	sim	não	não	não
Chile	não	não	não	não
Colômbia	não	sim	sim	não
Egito	sim	sim	sim	não
Índia	sim	não	sim	não
Iraque	sim	sim	sim	não
Líbia	sim	sim	sim	não
México	sim	não	não	não
Paraguai	sim	sim	sim	não
Peru	sim	sim	sim	não
Sri Lanka	sim	sim	sim	sim
Tailândia	sim	sim	sim	não
Turquia	sim	sim	não	não
Uruguai	sim	não	sim	não
Venezuela	sim	não	sim	não

Entre os países citados, aqueles cuja legislação é mais restritiva são o Chile (onde é vedada a patente para os processos e os produtos), o Brasil (onde se permite apenas a patente para os processos de obtenção dos produtos químicos e desde que não tenham aplicação farmacêutica), a Índia e o México.

Na Índia, os processos de fabricação de produtos farmacêuticos podem ser objeto de patentes de duração reduzida.

No México, os processos para a obtenção de produtos químicos e de produtos farmacêuticos não podem ser patenteados, mas os processos de obtenção de misturas de produtos químicos podem ser objeto de certificados de invenção.

No Peru, a atual lei (Decreto-Lei nº 18.350, de 27 de julho de 1970) admite a expedição de patentes para processos e produtos farmacêuticos. Mas a "Dirección de Propiedad Industrial" não aceita pedidos para esses produtos (10).

A legislação brasileira tem sofrido algumas modificações ao longo dos anos. De um modo geral, pode dizer-se que ela tem evoluído de um sentido liberal para uma orientação restritiva. Assim, o Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, não vedava a patenteabilidade nem dos processos nem dos produtos, fossem eles químicos ou farmacêuticos. O Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-Lei nº 7.903) erigiu as primeiras restrições, proibindo a concessão de patentes para os produtos (químicos e farmacêuticos), deixando como privilegiáveis os respectivos processos de obtenção. O Código de 1967 foi um pouco menos restritivo e tornou privilegiáveis, além dos processos para obtenção de produtos químicos e farmacêuticos, também os produtos químicos. Dois anos depois, o Código de 1969 fixou as normas que prevalecem hoje, uma vez que foram mantidas pelo Código vigente (de 1971): só são patenteáveis os processos para obtenção de produtos químicos.

Em esquema:

#### QUADRO VII

Legislação	Químicos		Farmacêuticos	
	Processos	Produtos	Processos	Produtos
1933	sim	sim	sim	sim
1945	sim	não	sim	não
1967	sim	sim	sim	não
1969	sim	não	não	não
1971	sim	não	não	não

(10) A informação consta do "Manual for the Handling of Applications for Patents, Designs and Trade Marks throughout the World", Octroobureau Los en Stigter, Amsterdam, v. Peru, 2º vol.



Como é notório, a indústria farmacêutica brasileira está desnacionalizada, e a situação não mudou desde 1969, quando a legislação se tornou mais restritiva.

Já com a indústria petroquímica tem sucedido o inverso, pois o setor tem vindo a nacionalizar-se progressivamente, mediante a instalação dos pólos petroquímicos (com recurso aos empréstimos do exterior). No entanto, é de se ressaltar que esta nacionalização significa apenas a substituição das importações e não a produção mediante uso de tecnologias nacionais. Como afirma KURT POLITZER, "verifica-se que a estratégia de substituição de importações, tal como efetivada até recentemente, no que concerne às parcelas mais dinâmicas da indústria química, levará o Brasil a uma crescente dependência em relação à importação de tecnologias novas, mais competitivas, na ausência, salvo algumas exceções, de inovações endógenas completas".

Mais adiante:

"É improvável que, em futuro próximo, a ação inovadora endógena brasileira possa concentrar-se em desenvolvimento de novos produtos, já que é, sabidamente, uma das de maior risco" (11).

Portanto, pelo que cabe ao caso particular do Brasil, não se pode traçar um paralelo entre a evolução legislativa (no que respeita à tecnologia patenteável) e a situação da indústria nacional. A mera restrição à patenteabilidade não incentiva, por si só, o investimento nacional. O que, aliás, é óbvio: numa economia de mercado é o próprio mercado que condiciona o investimento. E o sistema de patentes é apenas um fator (dentre os muitos) desse mercado. Por outro lado, é a falta de capital (poupança interna) que explica a desnacionalização de muitos dos setores da economia brasileira.

Na mesma linha de raciocínio, lembro que o setor siderúrgico brasileiro era praticamente inexistente até a II Grande Guerra. A partir daí, sobretudo a partir da década de 50 — e recorrendo aos capitais estrangeiros (de risco e de empréstimo) —, o Brasil tornou-se auto-suficiente em aço, sem que houvesse necessidade de se introduzirem na legislação restrições à patenteabilidade de processos e produtos siderúrgicos.

Logo:

— a existência da proteção pela patente não obstou ao desenvolvimento da indústria siderúrgica;

— a existência de restrições a essa mesma proteção não obstou à instalação da indústria petroquímica (não esquecendo que a restrição não é absoluta, pois os processos são patenteáveis, o que, indiretamente, pode significar uma relativa exclusividade de fabricação dos produtos, enquanto não surgirem processos sucedâneos);

— a existência de restrição absoluta não gerou o desenvolvimento da indústria farmacêutica.

Quais, pois, as conseqüências dessa restrição?

(11) POLITZER, Kurt, "Indústria Química — A dependência da importação de tecnologia", *Gazeta Mercantil*, 13/15-2-82, pág. 13.

Em primeiro lugar, onde ela deveria surtir efeitos, ela é espúria, pois, como disse e repeti, ela não fomentou ainda o investimento nacional nem a criação de tecnologia endógena. Em segundo lugar, se algum laboratório nacional desenvolve tecnologia própria, ele não vai conseguir participar do mercado precisamente porque a legislação lhe retira a única defesa (a patente) contra os concorrentes; mal ele lance o produto no mercado, ele poderá ser copiado e aperfeiçoado — e o seu esforço terá sido inútil.

Saliente-se, por fim, que a patente não gera por si só preços extorsivos. Se isso fosse verdade, num sistema de patentes fraco (com restrições à patenteabilidade), os preços dos produtos farmacêuticos seriam baixos — e não seria sequer necessário o tabelamento. Parece-me que a exclusividade é suficiente para gerar lucros compensadores. Evidentemente pode haver desvios, mas estes são corrigidos pelas leis de repressão ao abuso do poder econômico e de proteção ao consumidor. Além disso, nada impede que a proteção pela patente conviva com o tabelamento de preços (e, para exemplo, voltemos ao caso da siderurgia, onde não há restrições à patenteabilidade e o preço do aço é tabelado).

Entre as restrições e a orientação liberal, a lei de patentes das Honduras adota uma solução de compromisso e que é a seguinte: em princípio, não podem ser patenteados nem os processos nem os produtos farmacêuticos. Mas podem ser concedidas patentes para os processos farmacêuticos e para a obtenção de substâncias ativas utilizadas nas composições farmacêuticas, desde que o requerente demonstre que explora naquele país o processo que é objeto do pedido e que ele tem possibilidade de atender ao mercado em quantidades e em condições de qualidade e de preço razoáveis.

Partindo do princípio de que as restrições à patenteabilidade têm fundamento na situação do mercado num dado momento e são, portanto, provisórias, a lei-tipo da OMPI para os países em vias de desenvolvimento referente às invenções <sup>(12)</sup> sugere que as exclusões sejam determinadas por decreto, uma vez que a sua alteração é bem menos informal do que a alteração de lei.

Para não me alongar mais, encerro com o pensamento de BEIER:

“Se é propósito da proteção da patente incentivar invenções úteis para a sociedade, então duas conclusões deveriam ser óbvias: primeiro, invenções inúteis ou até perigosas para a sociedade não deveriam ser patenteadas, e, segundo, as invenções que tenham especial e particular utilidade para a economia ou para a sociedade deveriam ser patenteáveis e até gozar de tratamento preferencial. (...) Por outro lado, a utilidade social tem um papel muito importante dentro do critério das exceções legais à patenteabilidade. Mas aqui este conceito de utilidade social é aplicado de uma forma bastante paradoxal: excluídas da proteção da patente estão não só invenções prejudiciais à sociedade — aquelas que violam a lei, a moral ou a ordem pública — mas também, e de forma bastante ampla, exatamente aquelas invenções que são particularmente importantes para o progresso econômico

(12) Publ. da OMPI, Genebra, 1979, n° 840 (F), vol. I.

e social, nomeadamente produtos químicos, medicamentos, alimentos, processos agrícolas, plantas e espécies animais" (18).

## 2.1.2. *A natureza dos títulos de proteção aos direitos do inventor*

### 2.1.2.1. *Patentes, certificados de inventor e certificados de invenção*

Tradicionalmente, reconhecia-se e outorgava-se ao inventor um direito de propriedade sobre a invenção.

No entanto, a implantação de regimes socialistas veio pôr em questão a natureza desse direito: por um lado, em tese, o regime não comportava a possibilidade da apropriação privada de meios de produção; por outro lado, haveria que se adotar algum sistema que incentivasse a invenção e recompensasse o inventor.

Como fazer, então?

Surgiu assim o certificado de inventor.

Nos termos do art. 26 do Regulamento sobre as descobertas, as invenções e as propostas de racionalização, promulgado por decreto do Conselho de Ministros da União Soviética, o certificado de autor de invenção é expedido em nome do inventor e certifica o reconhecimento da proposta como invenção, a prioridade da invenção, a qualidade do inventor e o direito exclusivo do Estado sobre a invenção.

O direito exclusivo do Estado sobre a invenção tem a duração de 15 anos a partir do dia do depósito do pedido (art. 26, 2º parágrafo).

A exploração das invenções protegidas por certificados de autor de invenção é feita pelas empresas, organismos e instituições soviéticas de Estado, cooperativas e sociais, de acordo com os interesses do Estado e com os seus próprios interesses, sem que se faça necessária uma autorização especial. Mas a exploração comercial dessas invenções por outras entidades, além das mencionadas, por um período de 15 anos contados a partir do depósito do pedido não é permitida senão com autorização do "Comitê de Estado da URSS para as invenções e descobertas" (art. 27).

O inventor que tenha recebido um certificado de autor de invenção tem direito a uma remuneração (art. 108).

Nestes termos, o certificado de inventor da União Soviética desdobra os direitos decorrentes da invenção em:

— direito de crédito (inclusive transmissível por via hereditária — art. 6º do Regulamento);

— direito de propriedade para o Estado.

Estes certificados são expedidos se a invenção foi realizada em decorrência do trabalho do inventor numa empresa, organismo ou instituição do Estado, cooperativa ou social, ou sob sua orientação, ou se o inventor recebeu assis-

(18) BEIER, Friedrich-Karl, artigo cit., pág. 442.

tência financeira ou outra ajuda material por alguma daquelas entidades (art. 24).

Donde decorre que há bastantes pontos comuns entre o certificado de inventor dos países socialistas e o tratamento das invenções de empregados dos países capitalistas. Aliás, como lembra PRATNER, o certificado de inventor “não pode, apenas pela sua natureza e pelo seu conteúdo jurídico, ser definido como socialista; trata-se fundamentalmente de uma *patente* de Estado” (14).

Nos outros casos, dá-se lugar à expedição de carta-patente, em termos semelhantes aos vigentes nos países de mercado livre — nomeadamente, com a criação de um direito exclusivo sobre a invenção (art. 23).

Os produtos obtidos por um processo químico e os produtos farmacêuticos só podem ser objeto de certificado de autor de invenção e não de patente (art. 25).

Este é, em termos muito gerais, o sistema de proteção dos direitos do inventor na União Soviética.

“Assim os resultados mais importantes da criação técnica incorporados nas invenções deixaram de ser um objeto de compra e venda e um meio de enriquecimento individual. Eles tornaram-se numa categoria da propriedade socialista, colocada ao serviço de toda a sociedade” (15).

Mas o sistema — que visa manter as vantagens da patente sem ofender a ideologia vigente — não vingou em todos os países socialistas. A Hungria manteve a patente, na sua feição tradicional. Também a Iugoslávia e a Romênia admitiram a patente, com algumas diferenças. E a República Democrática Alemã instituiu a chamada “patente económica” ou “patente não-exclusiva”, a par das patentes tradicionais.

Vale a pena descrever rapidamente o conceito da patente económica. O seu titular terá o direito de uso, mas não exclusivo: qualquer um pode obter licença de uso, mediante o pagamento de uma soma fixa. E, em caso de o valor comercial da invenção ultrapassar a base inicial do acordo, poderá ser ajustada uma compensação adicional. A competência para a concessão da licença e para a fixação da indenização é da repartição oficial de patentes da RDA.

O inventor, a seu critério, pode optar pela patente exclusiva. Mas, neste caso, sujeita-se a determinados ônus que não incidem sobre a patente não-exclusiva como, por exemplo, um acréscimo considerável das taxas e anuidades e a possibilidade de caducidade por falta de exploração.

Em princípio, nos países de mercado livre, o sistema de patentes, tal como descrito, não poderia ser aceite por razões de ordem filosófica. Evidentemente,

(14) PRATNER, S., “La protection de la propriété industrielle et l'ordre sociale”, *La Propriété Industrielle*, OMPI, Genebra, 1981, pág. 142.

(15) MAKAREV, Y. E., “L'essor de l'activité inventive en Union Soviétique”, *La Propriété Industrielle*, OMPI, Genebra, 1978, págs. 154/155.

num país onde se admite a propriedade privada, a instituição da patente de Estado constituiria violação da ideologia adotada.

Mas, por outro lado, o tratamento da patente como figura estática do direito de propriedade é inconveniente, não se coadunando com os fins a que se propõe o sistema. Esses fins são os de transformação social e econômica, passando pelo caminho da industrialização. De forma certa ou errada, a necessidade da imediata industrialização erigiu-se, como um dogma, no único meio de progresso dos países em vias de desenvolvimento.

Para isso, há que se incentivar a poupança interna e a criação de tecnologia endógena. Mas a precariedade de recursos — decorrente do próprio subdesenvolvimento — impede isso. Pelo que, concomitantemente — e sem esquecer o delicado equilíbrio da balança de pagamentos e o controle das remessas de lucros —, há que se facilitar a importação de tecnologia e o investimento de capitais de risco estrangeiros.

Qual o papel da patente nisso tudo? O seu papel é o de, através do lucro que ela proporciona, atrair os investimentos internacionais e o de facilitar a transferência de tecnologia.

Mas só isso não basta, pois não se pretende entregar o mercado interno às empresas estrangeiras. O objetivo é precisamente o contrário — reforçar o mercado interno para possibilitar a participação cada vez maior das empresas nacionais. Em tese, a entrada das empresas estrangeiras não serviria senão à criação e ao reforço desse mercado nacional.

Mas a patente, em sua configuração tradicional, não tem atendido aos anseios dos países em vias de desenvolvimento (16).

Dáí que os países em vias de desenvolvimento tenham passado a examinar a patente não apenas como título gerador de direitos individuais — na perspectiva liberal —, mas sim à luz da sua função social.

---

(16) Segundo uma proposta de alteração do sistema de propriedade industrial apresentada pelo Brasil numa reunião do Conselho Econômico e Social Interamericano (Washington, 17/24 de novembro de 1969):

“O sistema de proteção da propriedade industrial tem dois objetivos principais: proteger a propriedade do inventor e constituir um incentivo ao desenvolvimento industrial. No entanto, a realidade de 1883, à qual corresponde o ordenamento jurídico sintetizado na União de Paris, sofreu profundas modificações, mas, apesar das revisões feitas na Convenção de Paris, ela não foi adaptada às novas realidades da economia mundial. Com efeito, a legislação internacional sobre a propriedade industrial continua essencialmente uma garantia de exclusividade em benefício do inventor e uma defesa do seu direito de propriedade.

Basta mencionar duas mudanças fundamentais para justificar uma modificação radical do sistema internacional atual de proteção da propriedade industrial: o desaparecimento do inventor como pessoa física, pesquisador isolado, substituído por uma entidade impessoal, filiada a uma grande sociedade multinacional, e as relações múltiplas que ligam o sistema atual ao subdesenvolvimento pela concentração da pesquisa e de desenvolvimento tecnológico nos países desenvolvidos. Assim, o sistema de patentes não provoca o desenvolvimento da comunidade em geral, mas garante a preservação do monopólio para os países desenvolvidos” (cf. ARACAMA-ZORRAQUIN, Ernesto D., “La Convention de Paris et les pays de l’Amérique Latine”, *La Propriété Industrielle*, OMPI, Genebra, 1975, pág. 94).

Alguns países, como o Brasil, restringiram a tecnologia patenteável, estabeleceram, em termos rigorosos, o ônus da exploração, reduziram o prazo de duração da patente e fixaram normas rígidas para a cessão e licença de patente. Outros, porém, foram mais longe <sup>(17)</sup>.

É o caso do México que, além de editar normas restritivas à patente, criou a figura mista do certificado de invenção, bastante próximo, aliás, da patente econômica da RDA.

Diz a Lei Mexicana sobre as Invenções e as Marcas, de 30 de dezembro de 1975, que as invenções referidas no art. 10.V (processos de obtenção de misturas de produtos químicos, processos industriais de obtenção de ligas e processos de modificação ou de aplicação dos produtos químico-farmacêuticos e suas misturas, medicamentos, bebidas e alimentos para uso humano ou animal, fertilizantes, pesticidas, herbicidas e fungicidas) bem como as invenções referidas no art. 10.VI (invenções referentes à energia e à segurança nucleares) e art. 10.VII (aparelhos e equipamentos anticontaminantes, bem como os respectivos processos de fabricação, modificação ou aplicação), podem ser registradas e dar lugar ao estabelecimento de um certificado de invenção (art. 65).

No caso, portanto, o certificado de invenção constitui um sucedâneo da patente, já que esta não pode ser expedida para as invenções referidas.

Quais as diferenças entre o certificado de invenção e a patente, à luz da lei mexicana?

A principal diferença reside, como havia dito, na própria natureza do direito constituído. A patente confere ao seu titular o direito de explorar a invenção de forma exclusiva, seja por ele, seja por terceiros autorizados (art. 37). Já o certificado de invenção não outorga essa exclusividade. Nos termos do art. 68 da mesma lei, todo interessado pode explorar uma invenção registrada de acordo com o art. 65, mediante acordo com o titular do certificado de invenção a respeito do pagamento de remuneração e das outras condições inerentes à exploração da invenção.

O titular do certificado pode usar, gozar e dispor do bem, pois, respectivamente, a lei mexicana diz que ele pode explorar a invenção (art. 71), que ele tem o direito de receber uma remuneração de quem explorar a invenção (art. 67) e que as disposições relativas às patentes são aplicáveis à cessão dos certificados de invenção (art. 79). O titular do certificado pode ainda reaver o bem de quem injustamente o possui, pois ele tem ação de contrafação contra quem explora a invenção sem ter antes celebrado um acordo com ele ou obtido autorização da Direção-Geral do Registro Nacional de Transferência de Tecnologia (art. 69).

O titular do certificado de invenção é, em resumo, titular de um direito de propriedade. Mas este é bastante limitado, já que o titular não pode excluir terceiros do uso da invenção se estes se dispuserem a pagar uma remuneração por isso. Se o titular e o interessado não chegarem a acordo quanto à remuneração

(17) A este fenômeno de restrição da proteção da patente a doutrina dos países desenvolvidos tem chamado de "erosão" do sistema de patentes.

neração a pagar e às outras condições contratuais, realizar-se-á uma audiência de conciliação convocada, a pedido do interessado, pela Direção-Geral das Invenções e das Marcas (art. 69, § 1º). Se prosseguir o desacordo ou se o titular não comparecer, a decisão fica a cargo da Direção Nacional do Registro Nacional de Transferência de Tecnologia, a qual pode, depois de ouvir as partes, autorizar a exploração e fixar o montante da remuneração e as outras condições de exploração (art. 69, § 2º).

O inventor, além daqueles casos previstos, nos quais só lhe cabe requerer o certificado, pode, quando a tecnologia seja patenteável, optar entre o pedido de patente e o pedido de certificado (art. 80).

Optando pelo certificado, exonera-se o inventor do ônus de explorar o seu objeto e, por via de consequência, o seu direito não se extingue por caducidade, a qual vigora para a patente (art. 48).

Não sei até que ponto este sistema vingou no México. O número de pedidos de certificados é comparativamente pequeno, segundo dados de 1980:

#### QUADRO VIII

<i>País</i>	<i>Pedidos de Patente</i>		<i>Pedidos de Certificado</i>	
	<i>Residentes</i>	<i>Não Residentes</i>	<i>Residentes</i>	<i>Não Residentes</i>
México	665	4.132	39	636

(Fonte: Estatísticas de Propriedade Industrial, OMPI, Genebra, doc. cit.)

Não me parece, no entanto, aconselhável denegrir o certificado de inventor pelo simples fato de que tem sido pouco usado. O que importa ressaltar é que o certificado, sem violar frontalmente os princípios internacionalmente aceitos, pode cumprir as funções que se esperam da patente: a de incentivo e recompensa (pois o inventor poderá participar do mercado em condições vantajosas); divulgação de direitos e de tecnologia (o pedido de certificado deve obedecer às mesmas regras de redação que regem o pedido de patente); e transformação do conhecimento tecnológico em objeto suscetível de troca (possibilidade de cessão).

A opção pelo certificado não interrompe, portanto, aqueles fluxos descritos nos quadros IV e V e apresenta a vantagem de não permitir práticas restritivas de mercado, dada a possibilidade aberta a qualquer um de obter autorização para o seu uso (mas note-se que não se trata de licença obrigatória, pois independe de prazo de carência e não necessita o interessado de justificar a sua pretensão).

### 2.1.2.2. *Patentes (ou certificados) de modelo de utilidade*

O modelo de utilidade tem sido apresentado como uma “pequena invenção”, consistindo em melhorias de funcionamento introduzidas em objetos conhecidos.

A atividade inventiva que se exige para o modelo é, portanto, muito menor do que a exigida para a invenção. Por isso é que se defende a adoção desse instituto nos países em vias de desenvolvimento.

Numa primeira análise, os resultados são positivos. Com efeito, nos países em que se expedem patentes (ou certificados) de modelo de utilidade, o número de depósitos é grande e a diferença — por razões que serão expostas adiante — entre pedidos de residentes e de não-residentes apresenta um saldo altamente positivo a favor daqueles.

QUADRO IX

<i>Países</i>	<i>Depósitos</i>		<i>Patentes (ou Certificados)</i>	
	<i>Residentes</i>	<i>Não Residentes</i>	<i>Residentes</i>	<i>Não Residentes</i>
Brasil	1.657	89	131	13
Polônia	2.523	36	1.680	20
Portugal	118	15	159	6
Coréia	5.830	1.162	3.846	1.131

(Fonte: Estatísticas de Propriedade Industrial, OMPI, Genebra, doc. cit.)

Incluí no quadro IX dois países europeus, um da Europa Ocidental, o outro da Europa socialista de leste. Mas, para efeito de comparação de dados, apenas tomei em conta o seu nível econômico de desenvolvimento e não os blocos a que pertencem.

O quadro IX é eloqüente a respeito do que dizia: a instituição de uma proteção específica do modelo de utilidade — para o qual o exame é mais abrandado no que respeita ao elemento da atividade inventiva — atraiu inventores para o uso do sistema de patentes.

E nem o fato de no Brasil o processo administrativo para a concessão de patente de modelo de utilidade ser idêntico ao da concessão da patente de invenção (com exame diferido e possibilidade de intervenção de terceiros), nem isso, dizia, desestimulou os inventores. E isso, em princípio, seria até de se estranhar, pois os depositantes de modelos são, na sua esmagadora maioria, particulares. Mas, se é assim, é porque no Brasil a patente de modelo de



utilidade representa, em termos, o mesmo que a patente de invenção para os países industrializados: um eficaz promotor de negócios e um freqüente núcleo de pequenas empresas.

Assim como nos países ricos é comum um indivíduo montar uma pequena empresa para explorar uma patente, no Brasil já se vai tornando mais freqüente a instalação de pequenas firmas para exploração de patentes de modelo de utilidade.

Parece-me que, apesar de não ser novo, este é um caminho certo, a mostrar que o sistema de patentes pode ser moldado às características e às necessidades de cada país.

No Brasil, por exemplo, restringiu-se o rigor do exame. Além disso, reduziu-se o valor das anuidades. Em contrapartida, encurtou-se o prazo de vigência — de quinze para dez anos. Aliás, essa redução é compreensível não só porque o modelo pressupõe um menor esforço de pesquisa, mas também porque, dada a simplicidade que é sua característica, não exige grandes investimentos para sua comercialização. Os investimentos feitos são, portanto, mais rapidamente recuperáveis.

#### 2.1.2.3. *Patentes de introdução*

Em linhas gerais, as patentes de introdução são aquelas expedidas para inventos que já são objeto de patentes no estrangeiro. São também chamadas de patentes de confirmação, patentes de revalidação ou patentes de importação.

Trata-se de um instituto presente em grande parte dos países da América Latina: Argentina, Bolívia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Note-se que as patentes de introdução, tal como definidas pela lei da Venezuela, não são propriamente sinônimas de patentes de revalidação, uma vez que não podem ser requeridas nem pelo inventor, nem pelo titular da patente estrangeira, nem se baseiam nas patentes do país de origem.

A patente de introdução tem três justificativas básicas: em primeiro lugar, permite aos estrangeiros adquirir direitos de propriedade industrial em países que, na sua maioria, não aderiram à Convenção da União de Paris e que, por conseguinte, não facultam a prioridade a pedidos originários de outros países (com exceção para os países signatários das várias convenções interamericanas — Convenção de Montevideú, 1889; Convenção de Buenos Aires, 1910; Convenção de Caracas, 1911); em segundo lugar, esses títulos de propriedade só são outorgados em revalidação de outros, expedidos nos países de origem — o que poderá pressupor que as invenções já passaram pelo crivo do exame de novidade nos países de origem; e, por fim, e em tese, a tecnologia introduzida já foi testada na origem, pois passaram-se alguns anos desde o depósito até à expedição da patente original — e, se o requerente estrangeiro não desistiu dela, é porque a invenção, de alguma forma, apresenta algum interesse comercial.

Há legislações que impõem um prazo para requerer a patente de introdução (de um a três anos). Mas todos os países que adotam este tipo de

patente (com exceção da Venezuela) tornam-na dependente da patente original quanto ao prazo de duração.

A tendência legislativa, parece-me, é no sentido de abolir este tipo de patentes, à medida em que os países forem aderindo à Convenção da União de Paris.

Para os países que se industrializam rapidamente — e, portanto, vão criando condições internas para a criação de tecnologia própria —, a patente de importação perde o significado, pois o perigo de controle do mercado por estrangeiros, através do abuso dos direitos de patente, vai diminuindo. Aumentando a criação tecnológica nacional (e, portanto, o número das patentes nacionais), a predominância das soluções técnicas estrangeiras passa a diluir-se. Para um país nestas condições, é sempre preferível examinar, à luz da legislação interna (e, portanto, das conveniências nacionais), a patenteabilidade de um pedido estrangeiro a limitar-se a registrar, automaticamente, um documento apenas formalmente correto.

#### 2.1.2.4. *Patentes de aperfeiçoamentos e patentes preventivas*

As patentes de aperfeiçoamento (ou de adição) destinam-se à proteção de melhoramentos em invenções já patenteadas.

As patentes preventivas (ou precaucionais) visam garantir, quanto à novidade, a patenteabilidade de inventos ainda em fase de desenvolvimento, de testes ou de exposição.

Não vou me aprofundar no estudo destas duas figuras jurídicas, pois elas nada têm a ver com a fase de evolução econômica de um país. São institutos comuns a países ricos e países pobres. Lembro apenas que as chamadas patentes preventivas não são exatamente patentes no sentido de que não constituem direitos de propriedade industrial. Trata-se de uma garantia de prioridade (aliás, este é o nome que se dá à patente preventiva no Brasil) que vigora pelo prazo de seis meses a um ano, ao término do qual, se não foi depositado o pedido definitivo, acompanhado das especificações completas, o inventor decai do direito de requerer a patente.

Alguns países condicionam esse direito à necessidade de exposição técnica ou comunicação a entidade científica.

Outros não concedem a proteção, mas resguardam ao inventor que já tenha iniciado preparativos para explorar a invenção o direito não exclusivo de uso se outrem requerer a patente antes dele (é o caso do Japão, Lei nº 121, de 1959, emendada, art. 79).

#### 2.1.3. *Modos de concessão da patente*

Continuo na análise daquele quadro que descreve o mecanismo de funcionamento da patente, enquanto recompensa e incentivo à pesquisa. Depois de vermos rapidamente qual a proteção reservada ao inventor nalguns países em vias de desenvolvimento, vamos observar os modos pelos quais essa proteção é concedida.

Refiro-me ao exame dos pedidos de patente.

A lei-tipo da OMPI apresenta o sistema do exame preliminar como ideal: "o público tem interesse em que não se constituam direitos exclusivos injustificados; o depositante tem interesse em conhecer o valor real do seu invento antes de iniciar uma exploração cujo sucesso poderá depender desse valor real; os concorrentes do depositante têm interesse em saber com o máximo de certeza se as suas atividades correm ou não o risco de lhes causar processos de contrafação" (18).

O exame preliminar pode ser automático ou diferido (feito a pedido do depositante ou de terceiros interessados); pode, cumulativamente, buscar subsídios em oposições de terceiros (antes do exame, como no Brasil, ou após, como no Japão); pode, no caso de pedidos internacionais, ser complementado com elementos relativos aos exames nos pedidos apresentados como prioridade.

Há países que se limitam a verificar o cumprimento de formalidades para, depois, registrarem a invenção. A apreciação do mérito fica para um eventual pedido de anulação judicial.

A França, desde 1968, adotou um sistema misto: a repartição de patentes emite um "avis documentaire" (subsidiado tecnicamente pela Organização Européia de Patentes), mas não indefere o pedido por falta de novidade ou de atividade inventiva (19). Com base nos elementos contidos no "avis", o Poder Judiciário poderá anular a patente.

Por aqui se vê que não há uniformidade nas normas relativas ao exame dos pedidos de patente. Aliás, a meu ver, esta não é uma questão essencial do sistema de patentes.

Não deixa, no entanto, de ser um importantíssimo ponto, pois o exame tem muito a ver com a segurança jurídica do titular. E, nos países em vias de desenvolvimento, o exame impede que se outorguem patentes para pedidos procedentes do estrangeiro desprovidos de novidade e restringe (mas evidentemente não evita de modo absoluto) a aquisição de tecnologia de domínio público.

#### 2.1.4. *O tratamento legal das invenções de empregado*

Nos países desenvolvidos a maioria das invenções é realizada dentro de empresas — o que vale dizer que é desenvolvida por pessoas a serviço de empregadores.

Nos países em vias de desenvolvimento o quadro é diferente, como se viu. Mas do ponto de vista técnico e econômico, as invenções mais importantes saem das empresas.

Portanto, o problema da proteção dos direitos do empregado-inventor não se levanta só para os países ricos mas também para os do Terceiro Mundo. E, quanto a estes últimos, talvez haja até necessidade de se colocar uma certa ênfase, já que o espírito do sistema de patentes é, principalmente, o de incentivar a criação tecnológica.

(18) OMPI, Genebra, doc. cit.

(19) CHAVANNE, Albert, e BURST, Jean-Jacques, *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª ed., Dalloz, Paris, 1960, pág. 99.

O assunto desperta duas polêmicas:

— a primeira opõe empregado e empregador, na sua luta de interesses:

“O empregador acredita que qualquer descoberta inventiva realizada por seu empregado pertence a ele, empregador, sem qualquer dúvida e a despeito de quaisquer circunstâncias atenuantes. O empregador paga ao empregado por seu trabalho; logo, os resultados do trabalho pertencem ao empregador. (...) No entanto, o inventor-empregado pensa que quando realiza alguma função ou atinge algum resultado feliz para além e acima das funções a ele atribuídas, isso deveria ser reconhecido e recompensado por seu empregador de alguma forma. Aliás, pensa ele, nesta nossa democracia capitalista eu não sou um escravo, eu sou um pensador profissional e independente; além disso, eu estou executando o meu trabalho de acordo com os interesses do meu empregador, até para além do que ele espera de mim. Assim, o meu empregador deveria reconhecer o valor suplementar do meu trabalho suplementar e dividi-lo comigo de alguma forma, além e acima do meu salário normal” (20).

— a segunda diz respeito à política econômica e legislativa: uma posição defende a proteção do empregado-inventor como incentivo à sua criatividade e espírito de iniciativa; a outra é contrária a um regime favorável ao empregado, pois, do ponto de vista econômico, é mais interessante desonerar as empresas das compensações aos empregados porque isso torna a exploração mais barata (21).

Na busca da solução legislativa dessas divergências adotou-se uma classificação tripartite das invenções do empregado:

— invenções de serviço: são aquelas realizadas por empregado em cumprimento de funções inventivas específicas previstas no contrato de trabalho;

— invenções mistas: são aquelas desenvolvidas pelo empregado em atividade não prevista no contrato de trabalho, mas dentro do objeto social do empregador e mediante o emprego de dados, elementos ou meios do empregador;

— invenções livres: são aquelas desenvolvidas pelo empregado não incluídas nos dois tipos anteriores.

Enquanto as invenções de serviço são geralmente do empregador, as invenções livres pertencem sempre ao empregado.

Mas, como se vai expor, o tratamento legal não é uniforme, sobretudo para as invenções mistas.

#### 2.1.4.1. *A proteção do empregado-inventor em países industrializados* a) *na República Federal da Alemanha*

Hoje o paradigma da legislação sobre invenções de empregados é a lei alemã de 25 de julho de 1957, com a alteração mais recente em 27 de junho de 1970.

(20) MARCY, Willard, “New approaches for compensation of inventors”, *Research Management*, mar./78, págs. 25/26.

(21) ROUBIER, Paul, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, ed. Recueil Sirey, Paris, 1954, 2º vol., pág. 184.

Essa lei prevê apenas dois tipos de invenções de empregados:

– invenções de serviço: as invenções realizadas na vigência do contrato de trabalho e que resultaram do desempenho das funções do empregado ou que estão essencialmente baseadas na experiência ou na atividade da empresa;

– invenções livres: todas as outras invenções.

Portanto, a lei alemã equipara as invenções mistas às invenções de serviço.

E mais: a lei alemã permite que o empregador reivindique para si a invenção limitada ou ilimitadamente (art. 6º). Quando a reivindicação for limitada, o empregado pode dispor dela (art. 8º, § 2º), mas ao empregador assiste um direito não exclusivo de uso (art. 7º, § 2º).

O empregado tem sempre direito a uma compensação no caso das invenções de serviço, quer a reivindicação tenha sido limitada ou ilimitada. Só não lhe cabe o pagamento quando o empregador deixar de reivindicar a invenção ou manifestar o seu desinteresse – a invenção passa a ser livre.

A compensação ao empregado deve tomar em conta três fatores:

– a aplicabilidade comercial da invenção;

– os deveres e a posição do empregado na empresa;

– a contribuição da empresa para a invenção.

Em princípio, a compensação será fixada por acordo entre empregado e empregador. Em caso de desacordo, o empregador estipulará o valor que achar devido, dando as razões por escrito e o empregado poderá recorrer à Câmara de Arbitragem, instalada na Repartição de Patentes.

Como o valor a ser atribuído a essa compensação não tem por base dados fixos e predeterminados, o Governo alemão baixou, em 1959, orientação contendo três critérios principais e outros secundários para a apuração<sup>(22)</sup>.

#### *b) na Áustria*

Na Áustria as invenções são, em princípio, do empregado, a menos que haja disposição contratual em contrário (Lei de Patentes de 1970, revista em 1977, art. 6º). Excetua-se o caso de funcionários públicos, cujas invenções de serviço podem ser reivindicadas pelo empregador, mesmo inexistindo o contrato.

A lei austríaca, a exemplo da alemã, não diferencia as invenções de serviço das invenções mistas.

É invenção de serviço a invenção desenvolvida por um empregado e que, em razão do seu objeto, se enquadra nas atividades da empresa em que o empregado trabalha, desde que:

– a atividade que resultou na invenção se enquadre nas obrigações de serviço do empregado; ou que

– o empregado tenha sido incentivado a inventar em razão da sua atividade na empresa; ou que

(22) Cf. "La Propriété Industrielle", OMPI, Genebra, 1972, págs. 233 e segs.

— a realização da invenção tenha sido muito facilitada pela utilização da experiência ou do equipamento da empresa (art. 7º, § 3º).

O empregado tem direito a “uma remuneração especial e justa” (art. 8º, § 1º). Mas, se o empregado foi expressamente contratado para inventar, se é nisso que consiste a sua atividade principal e se esta resultou na invenção, ele só terá direito a uma remuneração especial se o salário previsto pelo contrato de trabalho em razão da sua atividade inventiva não puder ser considerado uma remuneração suficiente (art. 8º, § 2º).

Neste último caso, evidentemente, terá que se levar em conta o valor econômico da invenção — e caberá aos tribunais decidir, caso por caso, em juízo de equidade.

A lei austríaca estabelece critérios para a fixação da compensação. Esta deverá levar em conta:

- o valor econômico da invenção para a empresa;
- a eventual exploração da invenção na Áustria ou no estrangeiro;
- a parcela do invento que é devida aos conselhos, experiências, trabalhos preparatórios ou ao equipamento da empresa ou às orientações de serviço dadas pelo empregador.

A lei particulariza alguns critérios e soluciona algumas questões que possam surgir. A competência para a decisão de litígios entre o empregado-inventor (excluídos os funcionários públicos) e o empregador é dos tribunais do trabalho.

### *c) na França*

Nos termos da Lei sobre Patentes de Invenção, de 1968, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 78.742, de 13-7-78, são do empregador as invenções de serviço, assim definidas:

- invenções realizadas pelo assalariado em cumprimento de um contrato de trabalho que preveja uma missão inventiva que corresponda às suas funções efetivas;
- invenções realizadas pelo assalariado em cumprimento de estudos e pesquisas que lhe tenham sido expressamente confiados.

Pode o empregado ter direito a uma remuneração suplementar desde que assim o determine uma convenção coletiva, um acordo coletivo ou o contrato individual de trabalho. Na falta dessa estipulação não lhe cabe a compensação.

A invenção mista é conceituada como a invenção desenvolvida pelo empregado no decorrer do cumprimento das suas funções (sem que, evidentemente, haja previsão de atividade inventiva no contrato de trabalho — caso contrário, tratar-se-ia de invenção de serviço); também são invenções mistas:

- a invenção realizada pelo empregado fora das suas funções mas dentro do domínio das atividades da empresa;
- a invenção realizada em decorrência do conhecimento ou do uso de técnicas ou de meios específicos da empresa ou de dados por ela obtidos.

Nestes casos o empregador tem o direito de se fazer atribuir a propriedade ou o gozo de todos ou de parte dos direitos decorrentes da patente do assalariado.

Ao empregado cabe um justo preço a ser estabelecido em acordo entre as partes ou, na falta do acordo, pela comissão de conciliação, criada pela mesma lei, ou pelo tribunal de grande instância.

Dois fatores básicos devem ser tomados em conta:

- as contribuições iniciais do empregado e do empregador;
- a utilidade industrial e comercial da invenção.

Isto é o que dispõe a lei francesa, no art. 1º, § 3º

Através do Decreto nº 79.797, de 4-11-79, o Governo francês detalhou as obrigações do empregado e do empregador e estabeleceu as regras de funcionamento da Comissão Paritária de Conciliação.

#### *d) no Japão*

Segundo a lei japonesa (Lei nº 121, de 13-4-59, revista ultimamente pela Lei nº 30, de 1978), em princípio todas as invenções são do empregado.

Mas no caso das invenções de serviço (definidas pelo art. 35 como aquelas que, em razão de sua natureza, se enquadram dentro das atividades do empregador, sendo que, cumulativamente, qualquer ato ou atos que tenham resultado na invenção devem fazer parte dos deveres – passados ou presentes – do empregado), no caso das invenções de serviço, dizia, não havendo estipulação prévia em contrário, o empregador terá direito a uma licença não exclusiva.

Se há cláusula prévia a respeito no contrato de trabalho ou no regulamento da empresa ou ainda em outras normas (como, por exemplo, acordos coletivos), a invenção de serviço passará a ser do empregador ou assistirá a este um direito exclusivo de uso, cabendo ao empregado uma “razoável remuneração”.

A remuneração deve levar em conta dois aspectos:

- o lucro que o empregador previsivelmente terá com o uso da invenção;
- a contribuição do empregador para a realização do invento.

#### *2.1.4.2. A proteção do empregado-inventor em países em vias de desenvolvimento*

##### *a) na República da Coreia*

O tratamento que a lei coreana dá às invenções de empregado é praticamente idêntica ao sistema japonês, já descrito, e foi nele inspirado.

Assim: o conceito de invenção de serviço é comum às leis coreana (Lei nº 950, de 1961, revista em 1973, pela Lei nº 2.658) e japonesa. Essas invenções são igualmente do empregado, cabendo ao empregador uma licença de uso não exclusivo, a menos que haja estipulação prévia (por meio de contrato ou de “regulamentos de emprego”) atribuindo a propriedade ou uma

licença exclusiva ao empregador. Sendo que, neste caso, o empregado terá direito a justa remuneração.

O critério para a fixação dessa remuneração é o mesmo previsto pela lei japonesa.

#### *b) no Sri Lanka*

A Lei nº 52, de 1979, estabelece que o direito à patente para a invenção realizada em cumprimento de contrato de trabalho (invenção de serviço) é do empregador. No entanto, se a invenção adquirir um valor econômico muito maior do que aquele que as partes podiam prever ao tempo da celebração do contrato, o inventor tem direito a uma razoável compensação (sem que a lei defina qualquer critério para a sua fixação).

A invenção mista (tida como aquela desenvolvida por empregado que não é obrigado contratualmente a desenvolver uma atividade inventiva e que decorre da utilização de dados ou de meios postos à sua disposição pelo empregador) pertence também ao empregador, cabendo ao empregado uma justa compensação a ser fixada tendo em conta:

- o salário do empregado;
- o valor econômico da invenção;
- qualquer outro benefício que resultar da invenção para o empregador.

#### *c) na Tailândia*

A lei tailandesa atribui ao empregador o direito de propriedade quer sobre as invenções de serviço (realizadas em cumprimento de contrato de trabalho) quer sobre as invenções mistas (quando o contrato de trabalho não exige que o empregado exerça atividades inventivas).

Na fixação da compensação, os critérios a serem observados pelo diretor-geral da repartição de patentes devem levar em consideração, para ambos os casos:

- o salário do empregado;
- a importância da invenção;
- as vantagens obtidas ou que possam vir a ser obtidas em virtude da invenção; e
- quaisquer outras circunstâncias, de acordo com regulamentos ministeriais.

#### *d) no Brasil*

De acordo com a Lei nº 5.772/71, são do empregador as invenções de serviço, definidas como as realizadas durante a vigência de contrato expressamente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada (art. 40).



A não ser que haja estipulação contratual em contrário, ao inventor não cabe nenhuma compensação, qualquer que seja o valor do invento.

A invenção mista pertencerá, em partes iguais, ao empregado e ao empregador, garantido a este o direito exclusivo da licença de exploração e ao empregado uma remuneração (art. 42). Admite-se, no entanto, contratação expressa em contrário — através do contrato individual, através de regulamento de empresa, através de acordo coletivo etc.

A lei não fixa nenhum critério para a fixação da compensação. Parece-me, entretanto, que, a exemplo da lei francesa (que fala em “justo preço”), a compensação deverá ter caráter indenizatório no caso em que, por contrato, o empregador se reserve a propriedade da invenção mista. Por indenização, evidentemente, quero referir-me à apreciação do valor econômico do invento.

#### 2.1.4.3. A lei-tipo da OMPI

De acordo com a lei-tipo da OMPI, pertencerão ao empregador as invenções realizadas em cumprimento de um contrato de trabalho (invenções de serviço), cabendo ao empregado uma remuneração especial quando a invenção tiver um valor econômico muito maior que aquele que as partes podiam razoavelmente prever ao tempo da celebração do contrato.

Quanto às invenções mistas, ou dependentes, a lei dá ao empregador a propriedade sobre elas, e atribui ao empregado o direito a uma remuneração especial, a qual deverá levar em conta o salário do empregado, o valor econômico da invenção e qualquer benefício que dela possa resultar para o empregador.

Numa segunda opção normativa, a lei-tipo propõe que as invenções mistas pertençam ao empregado, podendo o empregador reivindicá-las para si, mediante atribuição ao inventor de uma justa remuneração.

Assim está justificada a proposição no texto do comentário à lei-tipo:

“As duas opções (quanto às invenções mistas) têm vantagens e inconvenientes. Para um país em vias de desenvolvimento cuja indústria esteja, na maioria, na mão de nacionais, mas que empregue muitos pesquisadores estrangeiros, a primeira opção permite assegurar que o direito à patente pertencerá automaticamente a nacionais, enquanto que a segunda opção poderia ter mais interesse, sob este âmbito, para um país em vias de desenvolvimento, cuja indústria pertença, na maior parte, a estrangeiros, mas que empregue principalmente pesquisadores do país. A primeira opção está menos em harmonia com o princípio fundamental segundo o qual o direito à patente pertence ao inventor, mas a segunda opção vem a dar no mesmo na maioria dos casos (pois basta que o empregador manifeste interesse pela invenção para que o direito à patente lhe seja devolvido). Enfim, um sistema baseado na primeira opção é mais fácil de administrar do que um sistema baseado na segunda, que exige mais formalidade” (23).

(23) Doc. cit., pág. 66.

#### 2.1.4.4. Observações

O enfoque — aliás, muito louvável — que a lei-tipo da OMPI dá à questão é o da nacionalidade dos titulares da patente. A minha preocupação não chega a esse ponto. A proteção do empregador-inventor deve visar, antes de tudo, o incentivo à invenção.

Será que a compensação estimula a invenção? DONALD G. MANLY, em interessante artigo, e citando pesquisas a respeito, diz que “a recompensa monetária está muito atrás na lista dos fatores considerados mais importantes na estimulação da criatividade” (24).

Parece-me que, se considerado esse fator isoladamente, a conclusão é certa. Mas a minha experiência profissional já me ensinou que essa perspectiva é inconveniente. É que a recompensa, em si mesma, pouco significa. Num país em vias de desenvolvimento, recompensar o empregado-inventor significa, antes do mais, alertá-lo para a importância da invenção. Se o empregado, ao tomar conhecimento do regulamento da empresa, vê lá estipulada a compensação por invenções, ele pensa: “Se o meu patrão me dá dinheiro para que eu invente, então as invenções são importantes para ele.”

Como advogado de uma grande siderúrgica brasileira, tive a oportunidade de constatar o seguinte fato: a empresa para a qual trabalho só depositou os primeiros pedidos de patente no ano em que instituiu prêmios para os empregados-inventores. Não quero com isso dizer que os empregados não inventassem antes; pelo contrário, num levantamento chegou-se à conclusão que haviam sido desenvolvidos na usina cerca de 900 inventos patenteáveis nos últimos dez anos — o que prova que os empregados inventavam e melhoravam o processo produtivo da empresa. Mas não comunicavam os inventos ao empregador.

Esta, portanto, é a resposta que dou à primeira polêmica atrás assinalada: remunerar o empregado-inventor talvez não lhe aumente decisivamente a criatividade, mas desperta-o para o interesse que a patente tem para o empregador. E se não aumenta muito as invenções, o prêmio faz com que cresça, pelo menos, o número de patentes.

Fica assim prejudicada a segunda polêmica: pode ser que a remuneração do empregado-inventor encareça a exploração do invento. Mas incentiva-o a comunicar as invenções, permitindo a sua proteção por meio de patentes — com todas as vantagens econômicas que a patente traz para o seu titular.

Quanto ao perfil legislativo, é de se concluir das legislações resumidas que a rigorosa proteção do empregado-inventor não é solução exclusiva dos países industrializados. Países como a Coréia (que, inclusive na sua mais recente revisão, em setembro de 1981, continuou seguindo o modelo japonês), a Tailândia e o Sri Lanka dispõem de normas bastante protetoras do inventor-empregado. De todas as que apresentei, a lei brasileira é a que mais ignora a posição do inventor-empregado. E, inclusive, consagra o condomínio entre

(24) MANLY, G. Donald, “Inventors, Innovators, Compensation and the Law”, *Research Management*, mar./1978, pág. 30.

patrão e assalariado, o que, como já disse em outro trabalho (25), seria uma forma de fazer ascender o empregado à posição de sócio do empregador — solução essa sem qualquer viabilidade prática.

Parece-me muito equilibrada a solução da lei-tipo, sobretudo a segunda opção quanto às invenções mistas. É que essa opção evita que o empregador deva premiar o inventor-empregado quando a invenção, realizada por iniciativa deste, não interesse àquele. Eu só ampliaria o conceito de invenção de serviço, fazendo com que ele abrangesse também a invenção desenvolvida em cumprimento de tarefa expressamente confiada pelo empregador ou por este orientada. Este é o caso mais comum nos países em vias de desenvolvimento, onde são muito poucos, não só em termos relativos como também absolutos, os empregados contratados com a única e exclusiva função de inventar. Basta dizer que a maioria das invenções, nas grandes empresas do Terceiro Mundo, é desenvolvida pelas áreas de operação e de manutenção — e apenas uma minoria parte dos departamentos de pesquisa (quando existem). Em virtude disso, eu estipularia uma remuneração obrigatória para os autores de invenções de serviço.

## 2.2. A função de divulgação

Como já havia dito, a patente — como documento público que é — serve à divulgação de direitos e de tecnologia.

A divulgação de direitos tem função preventiva, pois permite evitar a contrafação.

A empresa que estiver interessada em usar determinado processo ou em fabricar determinado produto deve recorrer à busca de patentes, em caso de dúvida sobre a legitimidade desse uso.

Se houver já uma patente (ou um pedido de patente depositado) a atribuir a um terceiro a exclusividade sobre aquele processo ou produto, cabem-lhe três alternativas:

- contrata licença de uso com o titular (ou requerente);
- impugna o pedido (por meio de oposição, recurso ou cancelamento, se possível) ou anula a patente;
- desenvolve tecnologia alternativa.

No que toca à divulgação tecnológica, a patente tem três grandes vantagens:

- ela dá a conhecer a orientação da pesquisa dos concorrentes (e denuncia, assim, o lançamento de novos produtos com certa antecedência, evitando muitas surpresas desagradáveis);

(25) CARVALHO, Nuno T. P. de, "Aquisição e perda dos direitos de patente", *Rev. Jur. LEMI* n.º 159, fev./1981, pág. 14.

- ela evita repetição de esforços de pesquisa;
- ela permite a atualização constante dos técnicos.

A divulgação da patente é de tal forma considerada importante que há dois tratados internacionais disciplinando-a. Um é a própria Convenção da União de Paris, que, no texto da revisão de Estocolmo (1967), determina aos países signatários que o boletim periódico oficial deverá publicar regularmente uma breve descrição das invenções patenteadas (art. 12, § 1º, alínea *a*) (26). O outro é o Acordo de Estrasburgo, de 1971 (e em vigor desde 1975), que estabelece uma classificação internacional de patentes, hoje já na quarta revisão.

A classificação facilita sobremaneira a busca documental de tecnologia e facilita inclusive a computarização de dados técnicos. Presentemente já são muitos — e não só nos países ricos — os usuários de sistemas *on line* para fornecimento de documentos de patentes, ligados a instituições especializadas tais como o JAPATIC (Tóquio) e o INPADOC (Viena).

Ao final de 1980, o Banco de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) dispunha de 14.035.549 patentes, tanto na forma de papel quanto em microfimes (27) — o que é um inestimável acervo à disposição da indústria nacional. No entanto, no mesmo ano, apenas 587 pessoas ou entidades recorreram ao INPI para busca de informação patentada.

Esta indesejável situação agrava-se bem mais em outros países menos desenvolvidos que o Brasil, pois, além de prevalecer aí também um desconhecimento geral do sistema de patentes, não existem bancos de patentes — públicos ou privados —, o que dificulta ainda mais o acesso à tecnologia mais moderna. É de salientar-se que da tecnologia divulgada, aquela que está documentada em patentes, além de ser mais abundante do que a descrita em livros técnicos, já está, em princípio, pronta a ser industrializada — isto em virtude das exigências de técnica de redação.

É por isso que a dificuldade de acesso aos documentos de patentes constitui mais um *handicap* para os países em vias de desenvolvimento.

### 2.3. *A função da transformação do conhecimento tecnológico em objeto de troca*

Diz PRATNER que “a época dos privilégios e das primeiras leis sobre as patentes manteve, entretanto, uma regra que impediu que a invenção e a

(26) Há cerca de três anos atrás a *Revista da Propriedade Industrial*, órgão oficial do INPI, publicou, durante alguns meses, o resumo e um desenho de cada pedido de patente. Esta útil iniciativa foi, no entanto, abandonada por razões de custos. Note-se que o Brasil não está vinculado, na parte substancial, à revisão de Estocolmo, mas apenas à de Haia, de 1925, que não obriga àquela divulgação.

(27) Cf. INPI — Relatório de Atividades 1980, pág. 23.

patente se integrassem completamente na ordem social capitalista e no seu desenvolvimento: as patentes só eram concedidas ao verdadeiro inventor (*true and first inventor*) e unicamente para seu benefício pessoal". E mais adiante:

"O elemento desta nova legislação que foi determinante para o sistema social é o dispositivo da lei francesa abolindo o princípio até então em vigor, segundo o qual a patente não podia ser concedida senão ao primeiro e verdadeiro inventor e era inalienável. O fato de se admitir a cessão da patente e dos direitos dela decorrentes permitiu também a integração das invenções ao conjunto do processo econômico de circulação. Esta possibilidade, que correspondia de fato aos princípios da liberdade contratual, permitiu em primeiro lugar que as invenções se transformassem em capital por meio da proteção da patente" (28).

É desta forma que a patente transforma a invenção — um bem imaterial — num objeto de troca. O que, afinal, facilita — em conjunto com a função de divulgação — a transferência de tecnologia.

Por isso é que o titular de patente pode encará-lo sob várias perspectivas: a patente como proteção (reserva) de mercados; a patente como proteção de exportações; a patente como mercadoria.

São muitas as empresas estrangeiras que depositam pedidos de patente no Brasil (bem como noutros países em vias de desenvolvimento) com a única finalidade de as vender ou licenciar a empresas nacionais — e nunca com o objetivo de explorar diretamente o seu objeto, até porque não dispõem aqui de instalações industriais.

É certo que a maioria dos contratos de transferência de tecnologia celebrados são os de cessão de *know-how* e os de assistência técnica (nos quais, a rigor, não se transferem conhecimentos tecnológicos). Mas em todo o conhecimento tecnológico considerado relevante há quase sempre uma patente a proteger o núcleo fundamental da invenção.

A grande vantagem da patente para a transferência de tecnologia consiste na possibilidade de o comprador saber de antemão o que vai comprar. E mais: o comprador pode ter uma relativa certeza de que a tecnologia que está adquirindo é nova, o que possivelmente o irá colocar em vantagem no mercado.

### 2.3.1 A patente e o comércio internacional

Já que a patente transforma a invenção numa mercadoria, pode-se concluir que o número de depósitos estrangeiros está numa relação direta com o nível econômico de parceria entre o país receptor e os países estrangeiros de origem.

(28) Trabalho cit., págs. 134/5.

Assim: em 1980, apenas 9 países ricos representavam 92% dos pedidos estrangeiros no Brasil, 88% dos pedidos de patente estrangeiros e 89% dos pedidos de certificado de inventor estrangeiros no México, e 96% dos pedidos de patente estrangeiros na Coréia do Sul.

Os quatro países estrangeiros originários do maior número de pedidos no Brasil eram, naquele ano, por ordem decrescente: Estados Unidos, Alemanha, França e Japão.

No México: (pedidos de patente): Estados Unidos, Alemanha, França e Inglaterra; (pedidos de certificado de inventor): Estados Unidos, Alemanha, França e Japão.

Na Coréia do Sul: Japão, Estados Unidos, Alemanha e França.

O Japão, por exemplo, é o maior depositante estrangeiro nos Estados Unidos e o segundo maior na Indonésia, em Hong Kong, na Austrália, em Singapura e na Tailândia (29) — países onde a sua influência econômica cresce a cada dia.

Os pedidos de patente internacionais são, evidentemente, uma conseqüência do comércio internacional. Se o país A não adquire os produtos e os serviços do país B, B não depositará pedidos de patente em A.

Mas qual é, do ponto de vista jurídico, o real desempenho da patente nas relações econômicas internacionais?

Este desempenho manifesta-se em vários aspectos: em primeiro lugar, a patente protege as exportações; em segundo lugar, garante investimentos no exterior, mediante licença a filiais ou a subsidiárias; e, em terceiro e último lugar, destina-se à transferência de tecnologia.

Vejamos, em linhas gerais, essas formas de atuação do sistema de patentes.

#### *a) A patente como proteção às exportações*

Esta função do sistema decorre do primeiro inciso do artigo 5 da Convenção da União de Paris, que dispõe que “a introdução que fizer o proprietário da patente, no país onde tiver sido expedida a patente, de objetos fabricados em um ou outro dos países da União, não importará em caducidade” (texto da Haia, mantido até à atual revisão, sem alterações quanto à substância).

O que significa que, mesmo nos países que adotam a caducidade por falta de uso, esta poderá ser decretada apenas pela falta de uso interno e não pelo fato de o titular da patente importar o produto patenteado ou fabricado por processo objeto de patente. Em contrapartida, esses países não consideram a importação como uso da patente.

(29) Dados extraídos das Estatísticas de Propriedade Industrial, OMPI, doc. cit.

Referindo-nos ao caso do Brasil, para exemplo, a caducidade por falta de uso não poderá ser decretada antes de oito anos do depósito (considerando um período de quatro anos do depósito até à expedição da carta-patente).

E, tendo em conta a mesma observação, a licença obrigatória não poderá ser concedida antes de sete anos.

Logo, o titular da patente teve sete anos, no mínimo, para importar sem concorrência o produto. É muito comum o estrangeiro, depois de depositar um pedido de patente no seu país de origem — o que lhe dá o direito de fabricar com exclusividade —, requerê-la em países importadores, com a única finalidade de obter o direito exclusivo de venda nesses países.

Não há dúvida que isto é um abuso dos direitos de patente. Por isso é que há países que, em clara violação da Convenção da União de Paris, adotam a caducidade por falta de uso, independentemente da licença obrigatória, para que não possa o titular ser um mero importador durante toda a vida da patente, em regime de monopólio de fato.

#### b) A patente como garantia de investimentos

Como é que a patente pode garantir um investimento? De forma muito simples: basta que a matriz estrangeira licencie as filiadas e subsidiárias, mantendo-as em posição competitiva nos mercados respectivos.

A patente, além disso, pode servir à criação de *joint ventures* com empresas do Terceiro Mundo.

Esta atuação da patente é de tal maneira comum que o Brasil proíbe o pagamento de *royalties* da subsidiária para a matriz. Qualquer contrato de licença deverá ser a título gratuito. De outra forma as portas para a fraude à lei de remessa de lucros ficariam escancaradas.

#### c) A patente e a transferência de tecnologia

Grande parte dos depósitos internacionais destina-se precipuamente à venda de tecnologia. A repartição de patentes e o boletim oficial de publicação servem como que de vitrina de uma loja de departamentos. A mensagem publicitária implícita seria esta: "Tecnologia inédita. Vende-se."

Assim se explicam os milhares de patentes concedidas a grandes empresas estrangeiras nos países em vias de desenvolvimento, onde elas não dispõem de instalações industriais e não teriam como evitar a caducidade por falta de uso.

É verdade que o que essas companhias recebem por vender a tecnologia é uma porção relativamente pequena do seu faturamento. Mas a finalidade é a de recuperar (em parte, no todo ou até com lucro, se possível) as despesas com pesquisa. E, além disso, desincentivar os concorrentes de um esforço próprio de pesquisa — dificultando a criação de tecnologias alternativas.

O quadro IX ilustra *a contrario* o que ficou dito. É que os modelos de utilidade, dada a sua simplicidade e menor criatividade, não servem à transferência de tecnologia. Por isso são muito poucos os depósitos de modelos de utilidade feitos por não-residentes nos países em vias de desenvolvimento.

### 3. O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES E OS PAÍSES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO

**Estando a patente presente nas relações econômicas internacionais, seria forçosa a existência de um sistema que interligasse os vários sistemas nacionais de patentes de maneira que esses sistemas permitissem e facilitassem o depósito de pedidos estrangeiros; se unificassem algumas regras básicas; se diminuísse, na medida do possível, o trabalho das repartições nacionais de patentes; e, fundamentalmente, se divulgasse e se coordenasse a adoção de sistemas modernos de patentes.**

É de notar, entretanto, que aquelas três funções da patente que aponteiro logo no início deste trabalho não se verificam no sistema internacional tão nitidamente quanto nos sistemas nacionais. Examinemos o assunto.

No que respeita ao sistema internacional de patentes, pode-se distinguir dois tipos de tratados: os tratados universais (abertos à adesão de qualquer país) e os tratados regionais (abertos à adesão de países de uma determinada região geográfica e/ou econômica).

São exemplos de tratados universais: a Convenção da União de Paris; o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes; o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos; o Acordo de Estrasburgo referente à Classificação Internacional de Patentes; a Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Sendo que só países-membros da União de Paris podem aderir aos outros tratados citados, com exceção da Convenção que instituiu a OMPI, à qual podem aderir igualmente os membros da União de Berna.

São tratados regionais: a Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias; a Convenção relativa à Patente Européia para o Mercado Comum; o Acordo sobre a Criação de uma Organização da Propriedade Industrial para a África de Língua Inglesa; o Acordo relativo à Criação de uma Organização Africana da Propriedade Industrial (OAPI); a Convenção Interamericana de Buenos Aires.

Já se explicou — ou, pelo menos, se tentou explicar — por que um país em vias de desenvolvimento adota internamente o sistema de patentes. Mas será que os mesmos motivos levam esse país a aderir a um tratado universal, no qual irá forçosamente conviver num plano de igualdade jurídica com países industrializados?

É evidente que não. O fato de se promover o patenteamento de invenções estrangeiras não incentiva o inventor nacional. É se os nacionais de um país em vias de desenvolvimento depositam poucos pedidos de patente no



seu país, menos ainda depositarão nos países estrangeiros. Por isso é que o direito de prioridade não é tão importante para o Terceiro Mundo quanto o é para os países ricos.

Por outro lado, a divulgação de tecnologia através das patentes não se faz só mediante a admissão de depósitos estrangeiros. Há organizações especializadas em fornecer cópias de documentos de patentes — e o acesso a elas está aberto a qualquer organização pública ou privada do mundo.

Resta, pois, a terceira função da patente: a de transformar o conhecimento tecnológico num objeto de troca. E esta, sim, é a função da patente que torna o sistema internacional atrativo para os países em vias de desenvolvimento.

As razões para isso são as já apontadas: maior facilidade e mais segurança para a transferência de tecnologia; criação de condições ao investimento estrangeiro.

Mas a adesão a tratados universais — sobretudo às uniões — tem alguns óbices, como o da aceitação de algumas regras comuns a todos os signatários. Ora, em sendo o sistema de patentes um instrumento para o desenvolvimento, a sua configuração normativa vai depender da opção política do desenvolvimento, bem como do estágio da economia de cada país. E, evidentemente, os países industrializados não de querer fazer prevalecer normas e princípios jurídicos incompatíveis com a fase de desenvolvimento do Terceiro Mundo. Esses óbices têm sido, de certa forma, superados com a adoção de tratamento não recíproco (é o caso da Convenção Internacional sobre o Direito de Autor; também no GATT e na antiga ALALC — hoje Tratado de Montevideu — se adotaram regras favoráveis aos países relativamente menos desenvolvidos; e esse tratamento diferenciado foi já proposto para a Convenção da União de Paris).

Os tratados regionais não oferecem esse tipo de problemas. E, por servirem à integração econômica de regiões homogêneas, tem vindo a aumentar o seu número.

Considerando que, ao final de 1981, 91 países eram membros da União de Paris e 32 eram signatários do PCT, é de se concluir que esses acordos podem ser instrumentos notáveis de integração e cooperação econômicas. Diz STEPHEN LADAS que “é importante que os países em vias de desenvolvimento possam aderir à Convenção de Paris como o melhor diploma internacional equilibrando os interesses de todos os países, visando a segurança do comércio e do investimento internacionais”. Em seguida, sugeria um tratamento diferenciado para os países em vias de desenvolvimento<sup>(30)</sup>.

Dada a amplitude de ações a que se propõem, foco aqui — e numa rápida abordagem — apenas dois tratados universais: a Convenção da União de Paris e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

(30) LADAS, Stephen P., “Some suggestions on the future of industrial property”, *IIC* — vol. 4, nº 3/4-1973, pág. 334.

### 3.1. *A Convenção da União de Paris. Princípios e objetivos*

Esta Convenção, assinada em Paris, em 1883, e desde então já por seis vezes revista, cria, como diz o próprio nome, uma União, isto é, um território onde, independentemente de fronteiras e sem ofensa à soberania de cada país, vigoram algumas normas jurídicas básicas, comumente aceitas, e iguais para todo o território.

Que normas jurídicas básicas são essas?

Elas são três, a saber: igualdade de tratamento para os nacionais de cada país-membro; estabelecimento de um prazo de prioridade para os depósitos de pedidos de patente estrangeiros (em consequência do que o pedido apresentado posteriormente num dos outros países da União, antes de expirado o prazo, não poderá ser indeferido com base em fatos verificados nesse intervalo); independência das patentes obtidas nos diferentes países da União para a mesma invenção (independência entendida de modo absoluto) <sup>(31)</sup>.

Estas são as regras — erigidas em princípios convencionais — que norteiam o espírito não só da CUP como de todo o sistema internacional de patentes.

Uma outra regra contida na Convenção — e talvez a mais discutida presentemente — é a que impõe ao titular da patente o ônus da exploração e fixa as correspondentes sanções. Trata-se do artigo 5, que dispõe sobre a caducidade e a licença obrigatória. Está em debate uma proposta de alteração desse artigo, apresentada pelos países em vias de desenvolvimento e discutida na Conferência Diplomática de Nairóbi, em 1981.

Vale a pena examinarmos resumidamente o assunto.

#### 3.1.1. *O ônus da exploração da patente. Sanções cabíveis. Algumas soluções legais. O artigo 5 da CUP. Propostas de alteração*

Dizia em meu outro trabalho, já citado, que o legislador exige o uso efetivo do objeto da patente “porque a sociedade concede o direito à exclusividade do uso, esperando do inventor, em troca, os benefícios que resultarão da aplicação do invento no processo produtivo ou na comercialização” <sup>(32)</sup>.

(31) A despeito do que dispõe o artigo 4 bis da CUP, o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Económica) insiste em aplicar o artigo 4º da Lei nº 4.137, que fere de maneira clara o princípio convencional da independência das patentes. Veja-se, por exemplo, decisão publicada no *DO*, de 24-12-81, assim ementada: “É de aplicar-se a cassação automática prevista no art. 4º da Lei nº 4.137, de 10-9-62, uma vez comprovado, através de documentos fornecidos pelo próprio INPI, que a patente USA nº 4.015, origem da patente MI nº 7.298, esgotou em 25 de setembro de 1980 o prazo de 14 (quatorze) anos que lhe fora deferido pelo US Patent Office; independentemente da abertura do processo administrativo, com base no art. 2º, alínea g, da Lei nº 4.137/62.”

(32) CARVALHO, Nuno T. P. de, trabalho cit., pág. 22.

Esse ônus é, portanto, em relação ao direito exclusivo, a outra face da moeda. E tanto é assim que ele não é imposto aos certificados de inventor cujo objeto já está, por definição, à disposição de quem quiser dele fazer uso (mediante o pagamento de *royalties*, como se viu).

Para um doutrinador de um país industrializado o raciocínio poderá estar certo. Mas ele sempre achará a caducidade um exagero legislativo. Com efeito, em tese, a patente não é concedida tendo em vista a exploração do seu objeto: ela é concedida visando, principalmente, o incentivo à inovação. Mas se o inventor não quiser tirar lucros da patente, mediante a sua exploração, o problema é dele.

E se alguém se interessar pela exploração de uma patente em desuso, deve requerer à repartição de patentes (ou ao Poder Judiciário) uma licença (compulsória, no caso), mediante a apresentação das condições contratuais. Esta seria a única sanção ao titular: ser constrangido a "autorizar" (o Estado substituí-lo-ia na manifestação do seu consentimento) o uso do seu invento. Mas, para que a pena não se torne muito dura, essa licença deverá ser *não-exclusiva*, o que permite que o titular possa licenciar terceiros ou explorar pessoalmente a invenção.

A outra função a que esses países dão grande relevo é a da divulgação de tecnologia. Mas mesmo essa não é prejudicada pela falta de exploração. Com efeito, pela publicidade inerente ao próprio sistema, a simples existência da patente já divulga o conhecimento tecnológico. E é interessante notar como esses países dão prioridade àquela função, deixando de lado ou tratando com menos rigor a não-exploração do objeto da patente. Uma célebre decisão de um tribunal norte-americano considerou o segredo industrial uma fraude ao sistema de patentes. E a lei de patentes australiana autoriza a revogação da patente se a tecnologia nela reivindicada tiver sido utilizada em sigilo na Austrália antes da data da prioridade.

A primeira corrente, mais liberal (que advoga a inexistência de sanções) é seguida pelos Estados Unidos. A segunda (que adota a licença obrigatória) é observada pelo Japão, pela Dinamarca, pela França, pela Inglaterra, entre outros países industrializados.

Os países em vias de desenvolvimento atentam para um outro aspecto: é que a patente estrangeira pode servir apenas à manutenção de um exclusivo direito de importação, tornando cada vez mais débeis os seus dependentes mercados internos.

Além disso, dada a premente necessidade de um rápido crescimento econômico, os países em vias de desenvolvimento querem que aquele esquema apresentado no quadro IV se cumpra inteiramente, sobretudo no que respeita ao desenvolvimento industrial como consequência direta da aplicação das invenções.

Assim, países como o Brasil (Lei nº 5.772/71, art. 49), o México (Lei de 1975, art. 48) e a Argentina (Lei nº 111, art. 47) prevêem a caducidade da

patente por falta de uso, sem a condicionar à existência de prévia licença obrigatória.

A Convenção da União de Paris, à qual esses três países pertencem (mas, neste caso, não cumprem), adota uma posição de equilíbrio entre os dois extremos: a caducidade só poderá ser decretada se a concessão de licença obrigatória não tiver sido suficiente para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo (este é o texto da de Haia, ao qual ainda hoje o Brasil é vinculado, em suas disposições substanciais); o texto de Estocolmo mantém texto que vem já da revisão de Londres (1934): não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

E a revisão de Estocolmo acrescenta: tal licença obrigatória será não-exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

Os países em vias de desenvolvimento sugeriram que fosse permitido um tratamento diferenciado como, por exemplo, a possibilidade de, nesses países, sem reciprocidade, se determinar licenças compulsórias exclusivas. A Nova Zelândia e a Austrália pediram que o tratamento diferenciado fosse também estendido a certos outros países<sup>(33)</sup>.

Não se chegou à unanimidade quanto a esta questão, que foi deixada para discussão na Conferência a ser realizada em Genebra, no fim de 1982.

Diz KUNZ-HALLSTEIN que a licença obrigatória pode afetar o incentivo à divulgação do invento. "De fato, um requerente ameaçado com a limitação ou mesmo a perda dos seus direitos por falta de exploração da invenção dentro dos prazos determinados tentará contornar a imposição de suficiente descrição para se proteger dessas sanções"<sup>(34)</sup>.

Mas este é um fenômeno que ocorre independentemente daquelas sanções. Todo o requerente procura evitar — sempre que possível — uma completa descrição do invento, para dificultar a contrafação. De qualquer forma, note-se que os países em vias de desenvolvimento, com a caducidade e a licença obrigatória, não buscam apenas ativar a sua economia. Nem isso seria possível, dado o relativamente pequeno número de depósitos, entre nacionais e estrangeiros, nesses países. Eles querem também — e sobretudo — evitar a obstrução do mercado por meio de patentes que apenas sirvam à proteção de importações.

Nas legislações atualmente em vigor na maior parte desses países, a patente perde o seu caráter de mero título gerador de direitos de propriedade. Atenta-se mais para o terceiro de seus aspectos funcionais (atrás referidos), o que em

(33) Cf. Relatório da Comissão Principal I, Segunda Sessão da Conferência Diplomática para a Revisão da Convenção de Paris, doc. OMPI, Genebra, PR/DC/INF/21, de 24-10-81.

(34) KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter, "The revision of the international system of patent protection in the interest of developing countries", *IIC*, vol. 10, nº 6/1979, pág. 653.

muito a faz assemelhar-se aos privilégios medievais<sup>(35)</sup> – a patente torna-se um meio de introdução de técnicas estrangeiras. Se essa técnica não for introduzida no mercado, a patente perde a sua razão de ser.

Quanto à caducidade, uma vez que ela é expressamente proibida pela Convenção, a não ser em complemento de licença compulsória insuficiente, ela pode ser substituída pelo sistema hoje adotado pela Iugoslávia: a patente é concedida pelo prazo de sete anos; se o titular demonstrar que a explorou, ela será prorrogada por igual período. Ou, de outra forma: a partir do terceiro ano de vigência da patente, o titular deveria demonstrar o seu uso, em períodos regulares (por hipótese, de dois em dois ou de três em três anos), perante a repartição de patentes. Se não o fizesse, as anuidades seriam aumentadas substancialmente, sem prejuízo da eventual concessão de licenças obrigatórias.

Quanto à licença obrigatória *exclusiva*, penso que, a ser aceita na próxima Conferência, o deveria ser da seguinte forma: ela só seria concedida se o requerente demonstrasse a sua capacidade industrial e técnica para atender *todo* o mercado interno, de maneira satisfatória (quanto à qualidade e ao preço). Se, durante a vigência da licença, houvesse diminuição da capacidade de fornecimento pelo licenciado, deveria a licença exclusiva ser transformada, a pedido do licenciante, em não exclusiva.

### 3.2. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Objetivos

Este Tratado, conhecido pela sigla PCT (Patent Cooperation Treaty), do qual o Brasil é signatário, foi assinado em Washington, em 1970, mas só começou a vigorar em 1978.

Ele tem três objetivos básicos:

– aperfeiçoar a proteção legal das invenções e facilitar a circulação de tecnologia, tornando mais simples e econômica a obtenção da proteção quando a patente for pedida em vários países (mediante o pedido internacional de patente);

– facilitar e uniformizar os procedimentos nacionais de exame dos pedidos de patente (mediante a pesquisa internacional, quanto à novidade, e o exame preliminar internacional, quanto à novidade, ao caráter inventivo e à suscetibilidade de aplicação industrial);

– promover o progresso técnico e econômico dos países em vias de desenvolvimento (mediante a criação de fácil acesso a informações técnicas, principalmente de patentes e de pedidos publicados), bem como de assistência técnica no que respeita ao desenvolvimento dos sistemas de patentes, quer no nível nacional, quer no regional.

Note-se que a chamada “via PCT” tem sido preterida em favor da “via Paris” (o número de depósitos de pedidos internacionais é ainda muito pequeno

(35) KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter, *ibidem*.

— no ano de 1980 esses depósitos não somaram mais de 3.539, valendo lembrar que são membros do PCT os países que mais patentes requerem no estrangeiro).

Essa falta de resultados deve-se, em minha opinião, à complexidade de procedimentos administrativos, o que é evidenciado pelo grande número de regras (95, sem falar nas sub-regras) do Regulamento de Execução. Além disso, após a primeira fase — a fase internacional —, os pedidos deverão passar à fase nacional em cada país designado, o que complica ainda mais o procedimento.

As intenções que presidiram o PCT são as melhores. Mas o tratado, tal como redigido, revelou-se ineficaz.

#### 4. OBSERVAÇÕES FINAIS

Numa análise muito rápida e elementar foquei os mecanismos de atuação do sistema de patentes, chamando a atenção para os aspectos legais que me parecem mais importantes.

Não pretendi, evidentemente, esgotar o assunto, o qual, além de muito fértil e extremamente polêmico, tem conotações econômicas que, por razões de despreparação pessoal, não posso abordar.

O que se faz necessário é alertar para a importância do sistema e para o descaso que dele se faz em países que necessitam urgentemente de, através do desenvolvimento, vencer problemas sociais e econômicos profundos.

A tão falada nova ordem econômica internacional não se realizará sem antes se instituir uma nova ordem jurídica internacional. E essa, por sua vez, há de ser obtida através, não da uniformização integral, mas da articulação das disparidades dos ordenamentos jurídicos legais e regionais, de modo a que essas disparidades não resultem em pontos de atrito mas antes sejam respeitadas e até mantidas, como natural decorrência de diferenças de culturas e de estágios de desenvolvimento.

Como meio de intercâmbio tecnológico, o sistema internacional de patentes tem um papel a desempenhar nessa nova ordem jurídica internacional. E esta depende, em parte não de todo irrelevante, da configuração que se der àquele.

#### BIBLIOGRAFIA

- (1) ALBRECHTSKIRCHINGER, Georg — "Characteristics of a patent policy aimed at industrial and economical development", World Symposium on the Importance of the Patent System to Developing Countries, publ. OMPI, nº 638 (E), Genebra, 1977.
- (2) ARACAMA-ZORRAQUÍN, Ernesto D. — "La Convention de Paris et les pays de l'Amérique Latine", *La Propriété Industrielle*, OMPI, Genebra, 1975, 92-100.

- (3) ASHTON, T. S. — *A Revolução Industrial*. Publ. Europa-América, Lisboa, 4ª ed., s/d.
- (4) BEEER, Friedrich-Karl — "Future problems of patent law", *IIC — International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 3, nº 4/1972, 423-450.
- (5) CARVALHO, Nuno T. P. de — "Aquisição e perda dos direitos de patente", *Rev. Jur. LEMI*, nº 159, fev./1981, 3-30.
- (6) CHAVANNE, Albert e BURST, Jean-Jacques — *Droit de la Propriété Industrielle*, 2ª ed., Dalloz, Paris, 1980.
- (7) CHOATE, Robert A. — *Patent Law, Trade Secrets, Copyrights, Trademarks — Cases and Materials*. St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1973.
- (8) CUNHA LIMA, L. C. O. — "O papel do INPI no campo de patentes em geral", atas do Seminário sobre Instalação de Núcleos de Patente na Empresa Industrial, INPI/OMPI, 1981.
- (9) FRANCESCHELLI, Remo — *Trattato di Diritto Industriale*. Ed. Dott. A. Giuffré, Milão, 1973.
- (10) HIANCÉ, Martine e PLASSERAUD, Yves — *Brevets et Sous-développement (La Protection des Inventions dans le Tiers-monde)*. Ed. Librairies Techniques, Paris, 1972.
- (11) KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter — "The revision of the international system of patent protection in the interest of developing countries", *IIC*, vol. 10, nº 6/1979, 649-670.
- (12) LADAS, Stephen P. — "Some suggestions on the future of industrial property", *IIC*, vol. 4, nº 3-4/1973, 326-335.
- (13) LOPES, Henri e CAO TRI, Huynh — "O círculo da pobreza — a situação dos países menos desenvolvidos", *O Correio da UNESCO*, dez./1981, 5-9.
- (14) MAKSAREV, Y. E. — "L'essor de l'activité inventive en Union Soviétique", *La Propriété Industrielle*, OMPI, Genebra, 1978, 154-161.
- (15) MANLY, G. Donald — "Inventors, innovators, compensation and the law", *Research Management*, 21(2), mar./1978, 29-32.
- (16) MARCY, Willard — "New approaches for compensation of inventors", *Research Management*, 21(2), mar./1978, 25-28.
- (17) POLITZER, Kurt — "Indústria química — a dependência da importação de tecnologia", *Gazeta Mercantil*, 13/15-2-1982, 13-14.
- (18) PRATNER, S. — "La protection de la propriété intellectuelle et l'ordre sociale", *La Propriété Industrielle*, OMPI, Genebra, 1981, 129-149.
- (19) ROUBIER, Paul — *Le Droit de la Propriété Industrielle*. Ed. Recueil du Sirey, Paris, 1954.