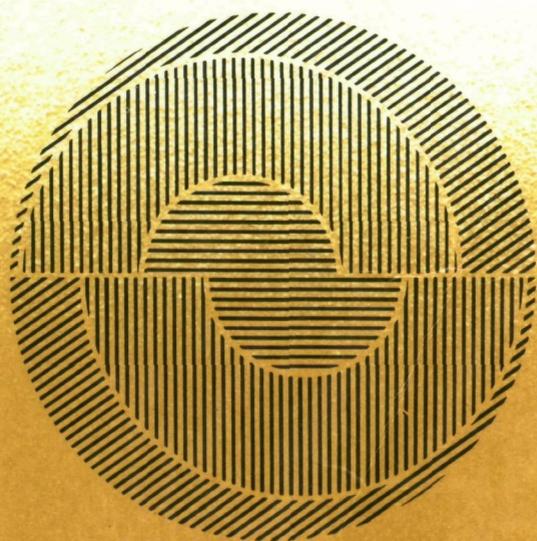


REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA



ABRIL A JUNHO 1984
ANO 21 • NÚMERO 82

Anotações ao Código da Propriedade Industrial

— Artigos 1.º a 58 (Patentes)

NUNO TOMAZ PIRES DE CARVALHO

Advogado do Serviço Jurídico da USIMINAS.
Doutorando em Direito Econômico na Faculdade de Direito da UFMG

SUMÁRIO

Art. 1.º — 1. O Código como uma lei especial. 2. Inexistência de regras específicas de interpretação. 3. Novos rumos da propriedade industrial. Doutrina. Art. 2.º — 4. Conteúdo da expressão "propriedade industrial". 5. Exclusão do nome comercial e do título de estabelecimento. Art. 3.º — 6. Princípios convencionais da igualdade e da assimilação. 7. Objetivos da CUP. Outros princípios. 8. A aplicação do art. 3.º independe de reciprocidade. 9. Controvérsias sobre a justiça do princípio da igualdade. 10. Abrangência do art. 3.º Art. 4.º — 11. Eficácia interna dos tratados. 12. Obscuridade de sentido.

TÍTULO I — Dos Privilégios. CAPÍTULO I — Disposições Gerais. SEÇÃO I — Do Autor ou Requerente. Art. 5.º — 13. A patente como condição para a criação de um bem econômico (citação). 14. Crítica. A patente como meio de diminuir a escassez de um bem econômico. 15. As três funções básicas do sistema de patentes. 16. Modos de realização dessas funções. 17. A patente como incentivo direto à inovação e apenas indireto à invenção. 18. Necessidade de medidas visando dar utilidade às patentes estrangeiras. 19. Modos de aquisição dos direitos de patente. 20. Remissão. 21. Presunção da legitimidade do requerente. 22. Crítica à expressão "a propriedade e o uso exclusivo". 23. Certificados de inventor. 24. Sugestões da doutrina nacional para a instituição dos certificados de inventor. Doutrina. Jurisprudência. SEÇÃO II — Das Invenções, dos Modelos e dos Desenhos Privilegiáveis. Art. 13 — 65. Alínea a. Crítica à redação do dispositivo (citação), nções legais de invenção. 27. Uma definição pessoal de invenção. 28. Remissão. 29. Conteúdo do requisito da novidade. 30. Estado da técnica. Conceito (citação). 31. Interpretação da expressão "conteúdo de patentes". 32. Data relevante do depósito. 33. Hipóteses de divulgação que, segundo algumas leis estrangeiras, não destroem a novidade. Prazo de imunidade (ou de favor). Divulgação abusiva por terceiro. 34. Procedimento de interferência. 35. Como se apura a novidade em comparação com o estado da técnica (citação). 36. Interpretação da expressão "utilização industrial". Doutrina. Jurisprudência. SEÇÃO III — Da Garantia de Prioridade. Art. 7.º — 37. Hipóteses de admissibilidade da garantia de prioridade. 38. Conseqüências do descumprimento da finalidade para a qual se requereu a garantia. 39. Necessidade do reconhecimento das exposições internacionais. 40. Diferentes finalidades da garantia de prioridade e da prioridade unionista. 41. Diferentes conseqüências da garantia de prioridade e da prioridade unionista. 42. Crítica à expressão "exibição do privilégio". Art. 8.º — 43. Extinção automática da garantia de prioridade. Efeitos.

CAPÍTULO II — Das Invenções não Privilegiáveis. Art. 9.º — 44. A patente como meio de criação de condições monopolísticas. O art. 9.º como instrumento de prevenção do abuso do poder econômico e de proteção da empresa nacional. 45. A patente, confirmação da inexistência da livre concorrência (citação). 46. As alíneas b, c e f colocadas nessa perspectiva. 47. Inexistência de restrições à patenteabilidade noutros setores tecnológicos. 48. Extensão do raciocínio a outros setores: "hardware", máquinas agrícolas e variedades vegetais e animais. 49. Observações sobre a ineficiência das restrições. 50. Alínea d. Proteção indireta dos produtos químicos. 51. Alínea e. Sua constitucionalidade. 52. Alínea e. Atividade inventiva. Modo de apuração em comparação com o estado da técnica. 53. Alínea f. Descobertas científicas não são invenções. Tratado de Genebra. 54. Microorganismos. Tratado de Budapeste. 55. A alínea f não proíbe o patenteamento das variedades vegetais. A restrição existe apenas na falta de normas específicas de procedimento. A UPOV. 56. Alínea h. "Software". Propriedade industrial e direito autorial. O primeiro passo para a criação de um registro nacional de programas de computador. 57. Alínea j. Âmbito da restrição. Doutrina. Jurisprudência.

CAPÍTULO III — Do Modelo de Utilidade e do Modelo e do Desenho Industrial. SEÇÃO I — Dos Modelos e dos Desenhos Privilegiáveis. Art. 10 — 58. Dife-

renças entre o modelo de utilidade e a invenção. 59. Interesse da proteção do modelo de utilidade para os países em desenvolvimento. 60. Objetivo da proteção do modelo de utilidade. Alguns dados estatísticos (citação). Art. 11 — 61. Como se distingue o modelo industrial do modelo de utilidade. 62. Entre invenção e modelo industrial não há incompatibilidade. Mas o modelo de utilidade e o modelo industrial são incompatíveis entre si. 63. Distinção entre o modelo e desenhos industriais. 64. "Design". Art. 12 — SEÇÃO II — Dos Modelos e dos Desenhos não Privilegiáveis. Art. 13 — 65. Alínea a. Crítica à redação do dispositivo (citação). 66. Alínea b. Distinção entre o objeto do direito de propriedade industrial e o objeto de direitos autorais. 67. Alínea c. Distinção entre solução técnica e solução decorativa. Modelos ou desenhos industriais e marcas ou sinais de propaganda.

CAPÍTULO IV — Do Pedido de Privilégio. Art. 14 — 68. Unidade de invenção. 69. Crítica ao termo "privilégio". 70. Relatório descritivo, desenhos, reivindicações e resumo. Art. 15. 71. Unidade de invenção.

CAPÍTULO V — Do Depósito do Pedido de Privilégio. Art. 16 — 72. Crítica ao dispositivo.

CAPÍTULO VI — Do Depósito feito no Estrangeiro. Art. 17 — 73. Efeito da prioridade. Caráter exemplificativo da enumeração do § 1.º 74. Acordos internacionais que asseguram o direito de prioridade. 75. Exigência da certidão de prioridade. 76. Descumprimento da exigência. Consequências. 77. Prioridade múltipla e prioridade parcial.

CAPÍTULO VII — Da Publicação e do Exame do Pedido de Privilégio. Art. 18 — 78. Objetivos da publicação e do deferimento do exame. 79. Publicação do pedido na RPI. Art. 19. — 80. Objetivo e conteúdo da oposição. 81. Possibilidade de réplica. 82. Indeferimento do pedido. Exigência. Um exemplo de exigência. 83. Reivindicações dependentes. 84. Deferimento com ressalva. Efeitos. Art. 20 — 85. Inexistência de ofensa ao princípio da independência das patentes.

CAPÍTULO VIII — Da Expedição da Patente. Art. 21 — 86. Contagem dos prazos para pagamento da retribuição. 87. Contagem dos prazos para cancelamento e anulação. 88. Crítica ao rigor do § 1.º Art. 22 — 89. A função de divulgação. 90. Insuficiência de divulgação do pedido. 91. Modo de atuação da patente na divulgação. Art. 23 — 92. Efeito constitutivo da patente. Proteção provisória a dificuldades. 93. A proteção provisória na Áustria e na Alemanha. 94. A proteção provisória na Suíça. 95. A proteção provisória no Japão.

CAPÍTULO IX — Da Duração do Privilégio. Art. 24 — 96. Razão das diferenças nos prazos de duração das patentes. 97. Justificação do modo de contagem dos prazos. 98. Aplicação do parágrafo único aos outros modos de extinção. 99. O objeto da patente perece pelo decurso de prazo (citação). 100. Direito intertemporal — aplicação do art. 24 aos pedidos de patente depositados antes de 21-12-71. Jurisprudência.

CAPÍTULO X — Das Anuidades. Art. 25 — 101. Natureza da anuidade. 102. Sistema adotado no Brasil. Vantagens. 103. Aplicação do art. 25 aos pedidos de patentes. Jurisprudência.

CAPÍTULO XI — Da Transferência, da Alteração de Nome e de Sede do Titular do Privilégio Depositado ou Concedido e dos Contratos para sua Exploração. Art. 26 — 104. Modos de transmissão dos direitos de patente (citação). 105. Remissão. 106. Remissão. Jurisprudência. Art. 27 — 107. Remissão. Jurisprudência. Art. 28 — 108. Remissão. 109. A patente como meio de transformação de um bem imaterial num objeto de troca (citação). 110. Conceito de tecnologia. 111. A tecnologia como fator de produção. 112. Tecnologia disponível e indisponível. Tecnologia incorporada e desincorporada. 113. O papel da patente na transferência de tecnologia. 114. O licenciamento não tem legitimidade para acionar contratadores, a não ser que disposição contratual lhe conceda. Exceção legal. 115. Crítica à expressão "privilégio depositado". A expedição de patente como condição suspensiva do contrato de licença de exploração de pedido. Doutrina. Art. 29. Art. 30 — 116. Custos diretos e indiretos na transferência de tecnologia. 117. Opções tecnológicas. A dependência. 118. Tecnologias poupadora de capital, poupadora de mão-de-obra e neutra. 119. O dilema do país importador de tecnologia. 120. A intervenção do Estado na negociação de tecnologia. 121. Regime tributário dos royalties. 122. Regime tributário internacional dos royalties. 123. Abrangência do controle governamental. Características dos contratos de cessão e de licença. Previsível atenuação das restrições cambiais em virtude da negociação com o Fundo Monetário Internacional. 124. Cláusulas restritivas. 125. Solenidade dos contratos. Consequências da não-averbação. 126. Vedações de pagamento de royalties. Jurisprudência. Art. 31. Art. 32.

CAPÍTULO XII — Da Licença Obrigatória para Exploração do Privilégio. Art. 33 — 127. A função da patente como meio de introdução de técnicas estrangeiras nos países em desenvolvimento, à semelhança dos primeiros privilégios medievais. 128. Vantagens e desvantagens da patente (citação). 129. A não-exploração frustra uma das principais finalidades da patente. 130. A patente estrangeira serve sobretudo à reserva de mercado (citação). 131. Conceito legal de exploração. 132. A não-exploração como um abuso de direito. 133. Sanções para a não-exploração. A licença obrigatória especial. Acepção do interesse público. 134. Efeitos da licença obrigatória. Concessão a título exclusivo ou a título não-exclusivo. 135. Inefi-

cácia da licença obrigatória. Sua atuação como meio de ameaça. 136. Outras modalidades de licenças obrigatórias previstas em leis estrangeiras. 137. Propostas alternativas para coibir a não-exploração. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37. Art. 38.

CAPÍTULO XIII — Da desapropriação do Privilégio. Art. 39 — 138. Legitimidade para desapropriar privilégios. 139. Obediência do processo ao DL n.º 3.365, com as exceções específicas do Código.

CAPÍTULO XIV — Do Invento Ocorrido na Vigência de Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços. Art. 40 — 140. Invenção de serviço. Inexistência de significado legal do termo "aperfeiçoamentos". 141. O contrato deve dirigir-se à pesquisa aplicada. 142. Equiparação entre empregado e prestador de serviços. Ressalva: competência para julgar as questões entre prestador e tomador de serviços. 143. Natureza juris tantum da presunção contida no § 2.º Ações cabíveis. Competência para julgá-las. 144. Aplicam-se as regras do Capítulo às invenções, patenteáveis ou não, patenteadas ou não. Interpretação do § 3.º Sua finalidade. Art. 41 — 145. Invenções livres. Aparente conflito entre os arts. 41 e 42. Significância da expressão "sem relação com o contrato de trabalho". Inutilidade do dispositivo. Art. 42 — 146. Invenção mista. Necessidade de a invenção referir-se à atividade econômica do empregador. Significado da expressão "contribuição pessoal". 147. Royalties. Como e quanto pagar. 148. Cessão de bens futuros. Royalties. Como e quanto pagar. 149. Competência para julgar reclamações relativas aos royalties. Prazos de prescrição. 150. Aplicação dos §§ 2.º e 3.º do art. 40. 151. Crítica à adoção das invenções mistas. Art. 43. Jurisprudência.

CAPÍTULO XV — Da Invenção de Interesse da Segurança Nacional. Art. 44. Art. 45. Art. 46. Art. 47. 152. Remissão. 153. Procedimento de interferência.

CAPÍTULO XVI — Da Extinção e da Caducidade do Privilégio. Art. 48. Art. 49. 154. Remissão. 155. Conflito entre o art. 49 e o art. 5.º, 3.ª alínea, da CUP (citação). 156. O sentido de economicidade do art. 49. Sua adequação ao art. 160 da Constituição. Jurisprudência. Art. 50. Jurisprudência. Art. 51 — 157. Cabimento de restauração dos pedidos de patente. Jurisprudência. Art. 52. Art. 53. Art. 54.

CAPÍTULO XVII — Da Nulidade e do Cancelamento do Privilégio. Art. 55. 158. Remissão. Art. 56 — 159. Não há "vigência de privilégio" nulo. 160. Possibilidade de alegação de nulidade como matéria de defesa no Juízo cível. 161. Possibilidade de suspensão cautelar do privilégio. Jurisprudência. Art. 57. Jurisprudência. Art. 58 — 162. Contagem do prazo para início do procedimento de cancelamento. Remissão. Jurisprudência.

BIBLIOGRAFIA

LEI Nº 5.772 — DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971

Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências.

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

ANOTAÇÃO:

1. A Lei nº 5.772/71 manteve a designação de Código da Propriedade Industrial, adotada pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e conservada pelos Decretos-Leis n.ºs 254, de 28 de fevereiro de 1967, e 1.005, de 21 de outubro de 1969. Ora, considerando que "codificar o direito é coordenar as regras pertinentes às relações jurídicas de uma só natureza, criando um corpo de princípios dotados de unidade e deduzidos sistematicamente" (PEREIRA, Caio Mário da Silva, *Verbete "Codificação", Enciclopédia Saraiva do Direito*, ed. Saraiva, São Paulo, 1977, vol. 15, pág. 293), haverá que se convir que se está perante uma lei especial, e não perante um código. O que a Lei nº 5.772 fez, na verdade — como, aliás, já tinham feito os códigos anteriores —, foi reunir

normas atinentes a vários ramos do direito e aplicá-las aos institutos de propriedade industrial. Na realidade, a Lei nº 5.772/71 é mais uma consolidação sistematizada do que uma codificação, por faltar-lhe a unidade de natureza das normas jurídicas que a compõem.

2. Decorre daí que não existem regras específicas de interpretação das normas da propriedade industrial. Elas são interpretadas à luz das regras próprias dos ramos do direito donde foram extraídas: direito civil, comercial, penal, trabalhista, administrativo, tributário, processual e, evidentemente, constitucional.

3. Nota-se no atual Código, comparado com os anteriores, uma brusca mudança de rumo no modo de tratamento dos institutos da propriedade industrial. Com efeito, o Código vigente trata esses institutos sob uma perspectiva dinâmica — como agentes dirigidos a um fim —, e não mais como formas estáticas de proteção do direito de propriedade (ou, se se quiser, num conceito mais abrangente, do fundo de comércio). Essa nova perspectiva já fora anunciada na Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, a qual criara o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e lhe atribuíra competência para executar “as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica” (art. 2º, *caput*). O parágrafo único do art. 2º dessa lei determinava ainda que “o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes”.

Consta da Exposição de Motivos relativa ao projeto do novo Código que “a propriedade industrial, no quadro global da transferência de tecnologia, assume papel de grande significado e, portanto, requer tratamento eficiente e dinâmico, com o objetivo de transformá-la em fator de promoção do desenvolvimento econômico”.

Assim, a propriedade industrial é transformada em instrumento do desenvolvimento econômico, nomeadamente no que respeita à divulgação de informações técnicas atualizadas e no que toca aos fluxos de circulação de tecnologia.

DOCTRINA:

— ALMEIDA, Carlos Guimarães de. “O novo Código da Propriedade Industrial”, *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, nº 4, ano X, nova série, 1971, págs. 75-86.

— ALMEIDA, Carlos Guimarães de. “Aspectos da execução do Código da Propriedade Industrial”, *Revista de Direito Mercantil*, nº 13, ano XIII, nova série, 1974, págs. 41-54.

— ANAIS da Comissão Especial que apreciou o projeto de lei que deu nova redação ao Código da Propriedade Industrial, Câmara dos Deputados, Brasília, 1971.

— BARRETO FILHO, Oscar. “A reforma do Código da Propriedade Industrial”, *Revista de Direito Mercantil*, nº 4, ano X, nova série, 1971, págs. 75-86.

Art. 2º — A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

- a) concessão de privilégios;*
- de intervenção;*
- de modelo de utilidade;*

*de modelo industrial; e
de desenho industrial;*

b) *concessão de registros;*

*de marca de indústria e de comércio ou de serviço; e
de expressão ou sinal de propaganda;*

c) *repressão a falsas indicações de procedência;*

d) *repressão à concorrência desleal.*

ANOTAÇÃO:

4. Apesar da expressão “propriedade industrial”, nem sempre os seus institutos se referem a um direito de propriedade. Assim, a indicação de procedência não é objeto de propriedade (o seu registro como marca ou expressão de propaganda é até proibido – art. 65, inciso 9º, e art. 76, inciso 6º). Por outro lado, o termo “industrial” deve ser entendido em seu sentido mais amplo, como ofício ou gênero de atividade econômica. Por isso determina o artigo I (3) da Convenção da União de Paris, texto de Haia, que “a propriedade industrial compreende-se em sua acepção mais lata e se aplica não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também ao domínio das indústrias agrícolas (vinhos, grãos, folhas de fumo, frutas, gado etc.) e extrativas (minerais, águas minerais etc.)”.

Acrescente-se a isto que a propriedade industrial compreende não só a indústria mecanizada, seriada, mas também a artesanal.

5. O que caracteriza tradicionalmente a propriedade industrial é a proteção de determinados bens econômicos cuja função se realiza na atividade concorrencial, nomeadamente as criações industriais, os sinais distintivos e a clientela. Mas o art. 2º, ao especificar os direitos relativos à propriedade industrial, omitiu deliberadamente o nome comercial, o título de estabelecimento e a insígnia. E o art. 119 remete o nome comercial e o título de estabelecimento à “legislação própria”.

No entanto, apesar do texto da lei, não há como negar que aqueles institutos são abrangidos pela propriedade industrial. Em primeiro lugar, pela sua própria natureza de sinais distintivos. Em segundo lugar, em face do disposto no artigo I (1) da Convenção da União de Paris. E, por fim, paradoxalmente até, em decorrência do texto do art. 176 do Decreto-Lei nº 7.903/45, que o art. 128 do Código expressamente manteve em vigor.

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

ANOTAÇÃO:

6. O art. 3º exprime dois princípios da Convenção da União de Paris: um, o da igualdade de tratamento aos nacionais dos países-membros da União; outro, o da assimilação dos cidadãos dos países que não fazem parte da União

aos cidadãos dos países contratantes, desde que sejam domiciliados ou possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e sérios no território de um dos países da União (arts. II e III da CUP, respectivamente).

7. A Convenção da União de Paris é o mais importante tratado internacional, de âmbito universal, relativo à propriedade industrial, atualmente em vigor. Ela foi assinada em Paris, em 1883, e já sofreu seis revisões, sendo que a terceira, a de Haia, em 1925, é que está em vigor no Brasil, promulgada pelo Decreto nº 19.056, de 31 de dezembro de 1929.

No seu início, o principal objetivo da CUP era o de fomentar indiretamente o comércio internacional, mediante a garantia de proteção dos direitos de propriedade industrial dos estrangeiros (exportadores) e a uniformização das normas nacionais de proteção. Hoje o enfoque é diferente, reservando a CUP suas melhores atenções para o fluxo internacional de tecnologia, sendo o comércio internacional regulado por outros tratados, tais como o GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).

Além dos princípios da igualdade de tratamento e da assimilação, a CUP estabelece outros três princípios fundamentais: o da prioridade, o da independência das patentes e o da proteção às marcas notoriamente conhecidas.

8. A aplicação do art. 3º independe da reciprocidade. Assim, por exemplo, o art. 33 (que trata da licença obrigatória) poderá ser invocado contra um cidadão americano, mesmo que nos Estados Unidos não se preveja nenhuma sanção contra a falta de exploração da patente nesse país.

9. Hoje é o princípio da igualdade de tratamento o mais controverso nas relações entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento. O argumento básico dos países em desenvolvimento pode ser assim enunciado: a regra fundamental da Justiça é a que determina que as situações iguais sejam tratadas de forma igual e as desiguais, de forma desigual. Ora, tratar os cidadãos americanos, japoneses ou europeus de forma igual aos cidadãos da Costa do Marfim, do Haiti ou mesmo do Brasil, torna-se extremamente iníquo, uma vez que o avanço do conhecimento tecnológico daqueles sobre o destes é nitidamente contrastante. Além disso — e por esse mesmo motivo —, torna-se muito fácil controlar o mercado dos países em desenvolvimento através de patentes originadas dos países desenvolvidos, sobretudo pela exclusividade de importação ditada não só pelos direitos decorrentes da patente como pelos da marca, por força do tipo de consumo imposto pela propaganda das empresas estrangeiras: o consumo imitativo, resultante daquilo a que se chama de efeito-demonstração. Em decorrência desse fenômeno relativamente recente, hoje um cidadão de um país subdesenvolvido consome — ou aspira a consumir — os mesmos produtos e serviços que um cidadão de Nova Iorque ou de Tóquio. Mas ocorre que, quer pela patente quer pela marca, ou por ambos conjuntamente, só o seu titular estrangeiro poderá fornecê-los. E a demanda é atendida, na maioria das vezes, não pela produção do bem no país subdesenvolvido, mas pela sua importação.

Para ultrapassar esses óbices, os países em desenvolvimento pretendem superar o princípio da igualdade, e exigem que lhes seja reconhecida a possibilidade de decretar a caducidade das patentes por falta de exploração, independentemente de ter sido antes concedida (ou não) uma licença obrigatória;

com isso, os países em desenvolvimento evitariam conceder patentes inúteis, isto é, sem o correspondente desenvolvimento interno, através da incorporação da nova tecnologia ao mercado (com o conseqüente emprego de mão-de-obra e seu treinamento, com investimentos de capital de risco etc.). Por outro lado, os países em desenvolvimento querem tratamento preferencial na imposição de retribuições e anuidades aos seus nacionais pelos demais países da União (redução para metade) e na contagem dos prazos de prioridade (o atual prazo seria prorrogado em metade). Dessa forma, haveria maior acesso dos nacionais — ou dos a eles assimilados — ao sistema internacional de patentes, o qual, até hoje, tem sido uma via de mão (quase) única: dos países ricos para os países pobres.

10. Referi-me até agora à Convenção da União de Paris por ser o tratado relativo à propriedade industrial de maior importância. Mas o art. 3º alcança todos os outros tratados a que o Brasil aderiu ou venha a aderir.

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

ANOTAÇÃO:

11. O dispositivo dá, expressamente, eficácia interna aos tratados relativos à propriedade industrial. Em princípio, seria desnecessária uma norma nos presentes termos, pois é regra do direito brasileiro o reconhecimento dos tratados como legislação interna, uma vez ratificados pelo Congresso Nacional e promulgados pelo Presidente da República. Mas, de qualquer forma, o art. 4º evita discussões como as que foram geradas pela Lei Uniforme de Genebra, sobre títulos de crédito, afinal decididas pelo Supremo Tribunal Federal.

12. Como afirmou GAMA CERQUEIRA, “não é bem inteligível a expressão em igualdade de condições” (*Tratado da Propriedade Industrial*, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1956, vol. II, tomo II, parte III, pág. 420, nota 8). Com efeito, a igualdade de condições entre nacionais e estrangeiros é fixada pelo art. 3º E a igualdade de condições entre nacionais ou entre nacionais e residentes no Brasil é determinada no art. 153 da Constituição Federal.

TÍTULO I

Dos Privilégios

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

SEÇÃO I

Do Autor ou Requerente

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

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

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

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

ANOTAÇÃO:

13. “A patente é muito mais do que a mera proteção legal à propriedade industrial. Sua função mais importante é, na realidade, de natureza econômica, pois ela é o instrumento através do qual o conhecimento tecnológico deixa de ser um segredo e passa a ser um bem econômico. O conhecimento é, assim, vendido no mercado e está sujeito a leis econômicas. Neste sentido, a patente é, em si, condição necessária para criação do bem econômico, qual seja a condição de escassez relativa” (*Anais*, cit., pág. 285).

14. Há reparos a fazer a essas afirmações. A tecnologia é, em si mesma, um bem econômico, desde que apresente o indispensável requisito da escassez. Ora, não tem muito sentido dizer que a patente “é o instrumento através do qual o conhecimento tecnológico deixa de ser um segredo e passa a ser um bem econômico”. É que o conhecimento mantido em sigilo é um bem econômico *absolutamente* escasso. A patente não gera a escassez para esse bem; pelo contrário, diminui-a, pois, além de divulgar a tecnologia, limita a sua escassez no tempo e no espaço. É isso o que PAUL SAMUELSON quer dizer quando afirma que “(...) o problema da inovação proporciona uma defesa parcial das patentes. A sociedade dá deliberadamente a um homem um monopólio; isto permite que ele mantenha artificialmente alguma coisa *parcialmente* escassa. A sociedade espera, porém, que o suborno oferecido sob a forma de monopólio temporário estimule a invenção e a revelação de coisas que, não fosse isso, ficariam 100% escassas” (*Introdução à Análise Econômica*, trad. de LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SILVA, Rio de Janeiro, Ed. Agir, 8ª ed., 3ª tiragem, 2º vol., pág. 657, nota 2).

15. Geralmente, apontam-se três funções básicas do sistema de patentes:

- incentivar a atividade inventiva nacional;
- promover a divulgação das invenções e aperfeiçoar os mecanismos de informação técnica;
- apoiar e aperfeiçoar os fluxos internacionais de tecnologia.

16. A primeira e a terceira funções não se realizam diretamente (e quando se realizam), mas apenas de modo mediato, indireto.

17. Isto porque, uma vez que as invenções são cada vez mais produtos de uma atividade de pesquisa programada e executada dentro das grandes empresas, a patente surge como “garantia da amortização dos investimentos empresariais no setor de pesquisa e desenvolvimento” (COMPARATO, Fábio Konder, “A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins”, conferência pronunciada no II Seminário Nacional de Propriedade Industrial, no Rio de Janeiro, em 10 de agosto de 1982). Ora, como o desenvolvimento tecnológico é questão de sobrevivência na atividade concorrencial, as grandes empresas, ainda que inexistisse a proteção às invenções, não deixariam de promover programas de P & D (Pesquisa e Desenvolvimento). Além disso, a atividade de pesquisa aplicada é sempre de resultados aleatórios, imprevisíveis; vale dizer, ao iniciar um novo programa de pesquisa, o empresário não pode antever se chegará à obtenção de uma invenção patenteável.

“O capital investido na esfera de pesquisa e desenvolvimento, que segue ou precede a produção efetiva, só consegue valorização na medida em que o trabalho ali realizado seja produtivo, isto é, conduza à produção de novas mercadorias. Do ponto de vista da empresa capitalista, quaisquer descobertas ou invenções que não encontrem aplicação constituem *faux frais* de produção, despesas gerais que deveriam ser reduzidas ao mínimo. No entanto, uma vez que numa economia de mercado nunca se tem certeza, desde o início, de que será possível aplicar as novas descobertas e invenções, o risco com relação ao lucro do capital investido na esfera da pesquisa é mais alto do que a média. O volume e o crescimento do dispêndio em pesquisa e desenvolvimento pode ser visto a partir dos seguintes exemplos: os custos do desenvolvimento do náilon e do orlon foram de respectivamente 1 milhão e de 5 milhões de dólares. O desenvolvimento da penicilina exigiu vários milhões de dólares e o dos “destiladores de petróleo” catalíticos, 11 milhões de dólares. A Pilkington Glass Company, da Grã-Bretanha, investiu 20 milhões de dólares na invenção e desenvolvimento da patente do *Float Glass*. Especialistas norte-americanos referem-se à televisão como um “risco de 50 milhões de dólares” devido ao dinheiro gasto em pesquisa e desenvolvimento antes da comercialização. Na indústria aeronáutica os custos com pesquisa e desenvolvimento elevaram-se até alturas astronômicas: até 1965 o projeto XB-70 havia custado 1,5 bilhão de dólares, e o Concorde, 2 bilhões de dólares. Na indústria farmacêutica, os gastos em pesquisa geralmente atingem cerca de 8-10% do giro total dos negócios, embora apenas uma parcela dessa soma seja gasta em pesquisa de base. Hoeschst afirma que chegou a gastar 25 milhões de dólares na pesquisa e desenvolvimento de um novo medicamento; em 1973, Hoffmann-La Roche gastou quantias equivalentes a 11-16% de seu giro total em pesquisa e desenvolvimento. O incentivo básico para esses enormes dispêndios de capital continuam sendo os superlucros mais altos do que a média, proporcionalmente, a serem obtidos pelas empresas que conseguem “atravessar” (MANDEL, Ernest, *O Capitalismo Tardio*, trad. de CARLOS EDUARDO SILVEIRA MATOS et alii, introd. de PAUL SINGER, Ed. Abril Cultural, São Paulo, 1982, págs. 178-9).

E como obter esses “superlucros”? A inovação técnica, diz MANDEL, é uma das formas de sua obtenção. Só que esses superlucros, em princípio, só se rea-

lizam no período intermediário que separa a inovação do ingresso dos competidores no mesmo ramo de produção do inovador. Com uma ressalva: o monopólio, "onde existem restrições decisivas à mobilidade de capital" (*idem*, pág. 64). Neste caso, o monopólio será duradouro, ainda que não absoluto. Conseqüentemente, os superlucros prolongar-se-ão no tempo. MANDEL refere-se ao monopólio de fato, originado pela "combinação de acordos operacionais entre os mais importantes possuidores de capital" e pelos "volumosos custos de instalação" (*ibidem*). Mas certamente a tese é aplicável aos monopólios de direito, isto é, às patentes.

Mas, se obtida a invenção, ela ainda não tem valor em si mesma. "A questão é que uma invenção não tem valor a menos que seja acrescida de uma série de outras atividades — promoção, financiamento, desenvolvimento, engenharia, propaganda, etc" (BUSII, Vannevar, "Of inventions and inventors", *Research Management*, vol. XIV, nº 4, julho/1971, pág. 31). É aqui que reside a distinção entre a invenção — o ato de criar a solução técnica — e a inovação — o ato de colocar a invenção no ciclo produtivo —, distinção essa proposta por SCHUMPETER.

A patente, então, surge como a garantia da amortização dessas despesas, como afirma COMPARATO, mas *a posteriori* do surgimento da invenção. Isto é, a patente serve de incentivo direto não à invenção, mas sim à inovação. Além disso, se a presença exclusiva do empresário no mercado gerar lucros, poderá ele inverter parte deles em novos programas de pesquisa — esta a função indireta de incentivo à atividade inventiva. O que, aliás, nem sempre ocorrerá. Pode ser — e isso geralmente acontece com as pequenas empresas exclusivamente organizadas para explorar uma nova tecnologia patenteada — que a empresa não desenvolva aperfeiçoamentos, ficando condenada à falência quando a sua tecnologia for atingida pela obsolescência.

18. Por outro lado, não adianta a um país subdesenvolvido aderir simplesmente ao sistema internacional de patentes se não tomar medidas internas complementares visando dar *utilidade* às patentes estrangeiras. É que a patente estrangeira, em si mesma, nada tem de útil. Nem sequer serve à divulgação de tecnologia no país subdesenvolvido, uma vez que essa função, a rigor, já foi cumprida no país de origem. Pelo contrário, ela pode até ser prejudicial, se o seu objeto não for explorado no país subdesenvolvido. Doutra forma, a patente não serve senão à reserva de mercado, para fins de importação.

Exemplos dessas medidas internas complementares são a imposição de sanções para a falta de exploração (ver arts. 33 e 48) e a adoção de regras relativas à cessão e ao licenciamento (arts. 29 e 30).

19. A exemplo do que se passa com a propriedade em geral, também os direitos de patente podem ser adquiridos de modo originário e de modo derivado. O art. 5º, *caput* e o § 2º, dispõe sobre a aquisição originária.

20. Quanto ao inventor, enquanto sujeito do direito sobre a invenção, quanto aos cessionários, aos sucessores e quanto à capacidade para requerer a patente, ver GAMA CERQUEIRA, *Tratado*, vol. cit., págs. 5 a 17.

21. "(...) o privilégio pode ser requerido pelo autor, seus herdeiros e sucessores e pessoas jurídicas para tanto autorizadas (art. 5º, § 2º) e as pessoas acima enumeradas não são o inventor. Com efeito, de forma alguma a sucessão confere a herdeiros ou legatários a autoria do invento. Ocorre apenas que, sendo a invenção considerada um bem móvel (art. 48, III, do Código Civil) e com valor economicamente apreciável sobre o qual o inventor exercia os direitos de propriedade e uso exclusivo, transmitem-se apenas mencionados direitos, a autoria da invenção, jamais" (DOMINGUES, Douglas Gabriel, *Direito Industrial – Patentes*. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1980, págs. 160-1).

A crítica dirige-se à obscuridade do texto do § 1º Mas a interpretação do dispositivo deve ser outra. Na realidade, não poderia querer o legislador que se transferisse a autoria – pois o direito moral do inventor é personalíssimo e, como tal, intransferível. O que o legislador efetivamente dispôs é que o INPI concederá a carta-patente à pessoa que se identificar – ainda que abusivamente – como inventor ou a quem se intitular seu sucessor, cessionário ou por ele autorizado. Portanto, se o verdadeiro inventor se sentir lesado, ele não poderá impugnar administrativamente aquela presunção (que, evidentemente, é *juris tantum*), mas apenas judicialmente. E entende-se: se um dos objetivos do novo Código era o de acelerar o processo administrativo, não poderia levar-se o INPI a examinar questão tão delicada como o da autoria. É isto o que decorre do § 1º do art. 5º combinado com o § 1º do art. 19 e com o art. 58.

Preceito idêntico (só que com a redação mais correta) é adotado pelo § 1º do art. 7º da lei de patentes da República Federal da Alemanha: "Para que o exame de fundo do pedido não seja retardado pelo estabelecimento da identidade do inventor, o depositante será considerado, durante o procedimento na Repartição de Patentes, como tendo legitimação para requerer a concessão da patente".

22. A patente é um documento que garante "a propriedade e o uso exclusivo". A expressão, além de obviamente pleonástica, merece restrições, pois o uso de determinada tecnologia pode chocar-se com os monopólios estatais constitucionais ou legais (Constituição Federal, arts. 163, 168 e 169) ou com a existência de outras patentes.

23. Enquanto o Código manteve o sistema tradicional de outorga de um direito de propriedade ao inventor, outros ordenamentos têm procurado soluções alternativas.

É o caso mais nítido dos certificados de invenção, adotados pela lei mexicana sobre invenções e marcas, de 30 de dezembro de 1975. Em linhas muito gerais, caracterizam-se esses certificados: por não excluírem terceiros do uso da invenção, desde que eles se prontifiquem a pagar por isso; por poderem ser concedidos ainda que a invenção incida sobre determinadas tecnologias não patenteáveis; e por não pesarem sobre eles os ônus que incidem sobre as patentes, tais como o da necessidade da exploração do seu objeto.

24. COMPARATO (na conferência já citada) e BARRETO FILHO ("Proteção do inventor nacional", *Revista de Direito Mercantil* nº 40, ano XIX, nova série,

out-dez/1980, págs. 147-153) sugerem a adoção do certificado de invenção pelo direito brasileiro.

DOCTRINA:

— CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de, "O sistema de patentes: um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento", *Revista de Informação Legislativa*, 76/213.

— CHAVES, Antônio, "Os direitos do inventor", *Revista de Informação Legislativa* nº 65, ano 17, jan.-mar./1980, págs. 229-248.

— LEONARDOS, Luiz — "Aspectos econômicos do sistema de patentes", *Tecnologia — Importação — Exportação*, Ed. CTE, São Paulo, s/d, págs. 143-168.

— SILVEIRA, Newton, "Natureza e fundamento do direito do inventor", *idem*, págs. 43-61.

JURISPRUDÊNCIA:

— Privilégio de invenção. Patente. Agravo no auto do processo. Interdito possessório. (...)

II — Agravo no auto do processo. A ocorrência de *vacatio legis* não torna ilegal o uso dos interditos possessórios para a defesa dos direitos pessoais, e também porque os direitos de invenção constituem direitos de propriedade, de natureza real, passíveis de proteção por via dos interditos possessórios, com características de ação ordinária. Agravo não provido. (...)

TFR — AC 33.979-SP — Rel. Min. Moacir Catunda — Unânime — 5ª T. — *Diário da Justiça*, de 29-4-82 — *Ementário de Jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos*, 35/15.

SEÇÃO II

Das Invenções, dos Modelos e dos Desenhos Privilegiáveis

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

§ 1º — Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

§ 2º — O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 17.

§ 3º — Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.

ANOTAÇÃO:

25. A lei brasileira seguiu o exemplo da esmagadora maioria das legislações estrangeiras e não definiu a invenção.

26. Entretanto, eis alguns conceitos legais de invenção:

— *Japão* (Lei nº 121, de 13 de abril de 1959, alterada ultimamente pela Lei nº 30, de 1978, art. 2º): "Invenção, para os fins desta Lei, significa a

criação altamente avançada de idéias técnicas pela qual uma lei da natureza é utilizada”.

– *República da Coréia* (Lei nº 950, de 31 de dezembro de 1961, alterada ultimamente pela Lei nº 2.658, de 31 de dezembro de 1973, art. 5º): “Entende-se por invenção, para os fins da presente Lei, uma idéia técnica criativa e altamente desenvolvida utilizando uma lei natural”.

– *República Popular Democrática da Coréia* (lei de 27 de dezembro de 1978, art. 3º): “Entende-se por invenção toda solução técnica nova, contendo elementos essencialmente novos e tendo efeitos econômicos positivos, de um problema específico em qualquer domínio da ciência, da tecnologia ou das atividades sociais ou culturais”.

– *Tailândia* (Lei nº 2.522 – 12 de setembro de 1979 –, art. 3º, § 2º): “Invenção significa toda a inovação ou invenção que cria um novo produto ou um novo processo, assim como todo aperfeiçoamento de um produto ou de um processo conhecidos”.

– *União Soviética* (Decreto do Conselho de Ministros nº 584, de 21 de agosto de 1973, alterado pelo Decreto nº 1.078, de 28 de dezembro de 1978, art. 21): “É reconhecida como invenção toda solução técnica nova de um problema em qualquer domínio da economia nacional, da atividade social e cultural, ou da defesa, que se distingue por elementos essenciais novos e traz um resultado útil”.

Por seu turno, a Lei – Tipo da Organização Mundial da Propriedade intelectual – OMPI para os países em desenvolvimento sobre invenções (publicação OMPI nº 840 (s), Genebra, 1979) diz no art. 112, § 1º, que “Para os efeitos da presente Lei, se entenderá por invenção a idéia de um inventor que permita na prática a solução de um determinado problema na esfera da técnica”.

27. A invenção consiste basicamente numa solução para um problema técnico, isto é, fogem do seu âmbito as descobertas científicas e as criações artísticas. Além disso, essa solução deve ser nova. Deve ainda resultar de uma atividade criativa e não do mero raciocínio lógico. Por fim, deve ser prática, isto é, suscetível de ser aplicada no exercício das atividades econômicas.

A invenção, portanto, é uma solução nova, criativa e prática para um problema técnico.

28. O requisito da criatividade está implícito na alínea *e* do art. 9º (v. nota 52).

29. O princípio de novidade adotado pelo Código é o da novidade absoluta, quanto ao tempo, quanto ao espaço e quanto aos meios de comprovação do estado da técnica.

30. “(...) estado da técnica, simplesmente referido, significa conhecimento acessível ao público.

O conhecimento deve dizer respeito a uma solução para um problema técnico e deve ser de tal forma que isso – a solução, o conhecimento – possa ser aplicado na prática. Uma solução que seja meramente especulativa, isto é,

que, na idéia de uma pessoa que pensa nela, é apenas imaginada, não é um conhecimento que possa ser tomado em consideração porque não é uma solução passível de ser testada. Por outras palavras, uma solução que seja meramente teórica — em razão, de, por exemplo, os meios de a pôr em prática não poderem existir ou de não terem sido ainda encontrados — não faz parte do estado da técnica. (...) Um dos requisitos que um pedido de patente deve preencher é o de descrever a invenção com tal clareza, com tal detalhe e tão completamente que, com base nessa descrição, a invenção possa ser posta em prática por uma pessoa com normal experiência no assunto. Um requisito semelhante existe para qualquer divulgação de um conhecimento ou de uma solução técnica, de modo que esse conhecimento faça parte do estado da técnica. Também essa divulgação deve ser tão clara, tão detalhada e tão completa que uma pessoa com normal experiência no assunto possa colocar em prática a solução técnica divulgada” (*Legal Training Course on Patents*, publicação OMPI nº 626, Genebra, 1981, BLTC 6 & 7, pág. 6).

31. Quando o § 2º se refere ao “conteúdo de patentes”, não se entenda isso com o sentido restritivo de patentes expedidas; o significado da expressão abrange também pedidos de patente cujo conteúdo se tenha tornado acessível ao público, mediante publicação, quer no Brasil, quer no estrangeiro.

32. Os arts. 7º e 17 não constituem, na verdade, exceções ao conceito de estado da técnica. O que esses dispositivos fazem é recuar a data do depósito para os fins de caracterização da novidade e da atividade inventiva — a essa data dá-se o nome de *data relevante do depósito*. E tanto um dispositivo como o outro fazem depender a sua eficácia de um depósito formalizado, inicial — um, o de garantia de prioridade, no Brasil, e o outro, de pedido de patente em país estrangeiro membro da Convenção da União de Paris ou da Convenção Interamericana de Buenos Aires, de 1910 —, e ambos condicionam essa eficácia a um posterior depósito.

33. Há duas hipóteses de divulgação que, segundo algumas leis estrangeiras, não afetam a patenteabilidade: a primeira é a divulgação pelo próprio requerente antes do depósito; a segunda é a divulgação abusiva por terceiro.

Ao período dentro do qual o inventor pode divulgar a invenção, antes do depósito, sem afetar a patenteabilidade, dá-se o nome de *prazo de imunidade* (expressão adotada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual) ou *prazo de favor* (expressão adotada pela Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial — AIPPI, a qual, na reunião do seu Comitê Executivo, realizada em Moscou, de 19 a 24 de abril de 1982, sugeriu até a instituição do prazo de favor pela Convenção da União de Paris ou por um tratado internacional específico).

MATHELY, presidente da AIPPI, apresenta três argumentos favoráveis à adoção do prazo de imunidade: em primeiro lugar, é freqüente o inventor, por ignorância ou por erro, divulgar toda ou parte de sua invenção; em segundo lugar, como a invenção, para ser patenteada, deve estar concluída, é muitas vezes necessário proceder a ensaios, para os quais é preciso invocar a ajuda de terceiros; por fim, o inventor, antes de iniciar o processo de pedido de patente, pode ter necessidade de obter a confirmação do valor e da eficácia da sua

invenção. MATHELY cita também os principais argumentos dos adversários do prazo de imunidade: 1) necessidade da preservação da integridade do conceito da novidade absoluta (mas, afirma o autor, todos os princípios admitem exceções, desde que justificáveis); 2) exposição do inventor à espoliação, mediante nova divulgação da invenção, desta vez por terceiros, para impedir a patenteabilidade, ou mediante a apropriação da invenção e respectivo depósito por terceiros (diz MATHELY que, no caso, o inventor poderia demonstrar que a segunda divulgação decorreria da primeira, feita por ele, e que, além disso, é impossível obter-se uma patente em fraude aos direitos do inventor); 3) criação de insegurança para terceiros que, tendo conhecimento do objeto divulgado, poderiam ser levados a crer na sua disponibilidade (mas esse risco seria evitado se a duração do prazo de favor fosse reduzida). (“Octroi d’un délai de grâce pour la divulgation de l’invention par l’inventeur avant le dépôt d’une demande de brevet”, *La Propriété Industrielle* (revista da OMPI, out./82, págs. 316 e ss.).

Dos três argumentos favoráveis à instituição do prazo de imunidade, só o último merece mais atenção. Com efeito, o primeiro não procede, pois não se compadece o direito nem com a ignorância da lei nem com o descuido na inobservância de seus preceitos. Já o segundo argumento diz respeito ao perigo da divulgação abusiva por terceiros — por um lado, o âmbito da discussão é diferente do da divulgação pelo próprio inventor; por outro, o art. 7º ajuda a minorar esse risco. Quanto ao terceiro argumento, ele é efetivamente sério. Mas a lei brasileira já prevê essa situação no *caput* do art. 7º (quando o autor pretenda fazer *demonstração*), só que a proteção fica condicionada ao cumprimento de uma formalidade *a priori* — o pedido de garantia de prioridade — enquanto que o prazo de imunidade, tal como sugerido pela Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial, ficaria com sua eficácia dependente de prova de que a divulgação anterior fora feita pelo próprio inventor.

O sistema de garantia de prioridade, tal como adotado pela lei brasileira, é suficiente para os fins propostos. Por um lado, esse sistema evita questões delicadíssimas de prova — e, nesse aspecto, o segundo argumento contrário ao prazo de imunidade é inteiramente procedente — e, por outro, considerando que, numa perspectiva pragmática, o sistema de patentes é um mal necessário (o monopólio em troca da divulgação do invento), se o inventor já divulgou o seu invento, não se justifica mais a proteção, cuja finalidade já teria, afinal, sido preenchida.

Ressalte-se ainda que a Convenção Interamericana de Buenos Aires, de 1910, da qual o Brasil é signatário, ressalva expressamente a possibilidade de os países aderentes negarem “o reconhecimento de patentes (...) se as invenções ou descobrimentos tiverem tido publicidade por parte do requerente em qualquer país antes da data da invenção” (art. VII, alínea a).

A segunda hipótese de divulgação que, segundo algumas legislações, não afeta a patenteabilidade, é a da divulgação abusiva por terceiro — o caso mais comum é o da divulgação do segredo por empregado. Segundo o direito brasileiro, não havendo previsão expressa no Código, essa divulgação, ainda que abusiva, destrói a novidade e, conseqüentemente, a patenteabilidade, cabendo ao titular do direito de requerer a patente ação cível por perdas e

danos e mesmo, no exemplo apontado, a despedida por justa causa. Nalguns casos poder-se-á ainda propor ação criminal por concorrência desleal.

34. O conceito de novidade é puramente objetivo e tem como ponto de referência a data do depósito do pedido. Tudo o que tiver sido divulgado antes dessa data prejudica a novidade da invenção e obsta ao seu patenteamento. Em sentido contrário, se não houver anterioridade, e se preenchidos os demais requisitos, a patente será concedida.

Pode, entretanto, ocorrer que um inventor dê entrada com seu requerimento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, pouco depois de outro depositar pedido de patente para tecnologia total ou parcialmente idêntica. Ora, se este pedido não tiver entrado ainda em fase de publicação, aquele é ainda novo, por não integrar o estado da técnica, tal como definido pelo § 2º

Mas, evidentemente, o INPI não poderá conceder duas patentes para a mesma invenção — proíbe-o o *caput* do art. 5º, pois, de outro modo, os titulares não se poderiam excluir um ao outro do uso da tecnologia patenteada.

Haverá então que se procurar um critério para definição de quem merecerá a patente. Ao procedimento administrativo instaurado para essa escolha dá-se o nome de *procedimento de interferência*, o qual, é óbvio, só poderá existir nos países onde o pedido de patente obedece a um período de sigilo. As opções para a escolha têm sido duas: a da *regra do primeiro inventor* (first-to-invent rule) e a da *regra do primeiro a depositar* (first-to-file rule). Esta segunda regra apresenta, por sua vez, duas alternativas: uma é a do sistema chamado “whole contents” (conteúdo integral) e a outra é a do “prior claim” (reivindicação prévia). De acordo com o primeiro sistema, deve aferir-se se o primeiro depósito descreve — quer reivindique ou não — a tecnologia contida e reivindicada no segundo. Em caso afirmativo, o pedido posterior estará prejudicado. De acordo com o segundo sistema, o pedido posterior só estará prejudicado se a tecnologia nele contida estiver reivindicada pelo primeiro pedido.

A regra do primeiro inventor, adotada pelo Código dos Estados Unidos da América (art. 135), traz o sério inconveniente da necessidade de se apurar quem inventou primeiro.

A regra do primeiro depositante é, por exemplo, adotada pela lei japonesa (art. 39).

A lei brasileira não dá uma solução expressa para a interferência. Diz GAMA CERQUEIRA que, no caso, prevaleceria o primeiro depósito: “Nossa lei é omissa sobre este ponto, mas a omissão não invalida a regra que decorre de nosso sistema legal. Prevalece o princípio: *qui prior est in tempore potior est in jure*” (*Tratado*, vol. II, tomo I, parte II, pág. 17). Mas a dúvida permanece quanto ao critério de constatação da interferência, isto é, quanto a se saber se basta a mera descrição da invenção pelo primeiro pedido para que o segundo fique prejudicado ou se é necessário que aquele a reivindique. De forma indireta, a solução para a dúvida pode ser extraída do art. 15, o qual dispõe sobre a *unidade da invenção*. Diz esse dispositivo que qualquer particularidade do invento, desde que destacável do conjunto, poderá ser requerida em separado se não tiver sido antes descrita pormenorizadamente. Aplica-se o art. 15 se o

inventor, tendo realizado um invento complexo, o desdobra em várias particularidades e requer patente para cada uma delas. Ora, se antes ele tivesse depositado, por hipótese, um pedido de patente descrevendo pormenorizadamente todo o invento, inclusive essas particularidades, *ainda que as não reivindicasse*, os pedidos posteriores estariam prejudicados. Apesar de a finalidade ser outra e de se referir a um único requerente, trata-se inegavelmente de um procedimento de interferência. Ora, na falta de solução expressa da lei, o critério para a interferência de pedidos de inventores diferentes deverá ser o mesmo.

Assim; vigora entre nós a *first-to-file rule* (regra do primeiro depositante). E o sistema adotado, sem decorrência da aplicação do art. 15, é o do conteúdo integral (whole contents) — sistema, aliás, recomendado pela Lei-Tipo (art. 114, § 2º, b).

35. “Poderia pensar-se que, quando se compara uma invenção reivindicada com o estado da técnica, com a finalidade de se apurar se essa invenção é nova, é possível comparar a invenção não só separadamente com cada uma e todas as soluções técnicas divulgadas antes da data relevante do depósito, *mas também, quando houver várias soluções técnicas que se assemelham à invenção reivindicada, com uma solução técnica imaginária que possa surgir na mente do examinador, resultante da combinação das referidas soluções.*

No entanto, de acordo com as legislações e com a prática das Repartições de Patentes, isso não ocorre.

Assim, a invenção reivindicada deve ser comparada separadamente com cada solução técnica, integrante do estado da técnica, que se assemelhe à invenção. Por outras palavras, não é permitida a combinação das soluções individuais do (também chamados de elementos do) estado da técnica” (*Legal Training Course on Patents*, cit., BLTC/6 & 7, págs. 11-12).

36. Quanto ao conceito de utilização industrial (§ 3º), ver nota 4. Também aqui o termo *industrial* deve ser entendido na sua mais larga acepção. Além disso, nem sempre *aplicação industrial* se refere a fabricação em série, pois abrange não só o artesanato como também a fabricação de bens de capital não seriados.

DOCTRINA:

— CHAVES, Antônio, “Patente de invenção — Um problema... de palavras cruzadas”, *Revista dos Tribunais*, 443/85.

JURISPRUDÊNCIA:

I — Patente de invenção. Ocorrência dos requisitos ou pressupostos legais para o seu deferimento, a caracterizarem o ato vinculado ou regrado, obrigatório para a Administração Pública. Recurso ordinário provido.

STF — RMS 17.059-DF — Rel. Min. Barros Monteiro — Unânime — 1ª T., em 11-11-68 — RTJ 49/648.

II — Departamento Nacional da Propriedade Industrial — Patente de Invenção — Pedido de patente relativo a “Aperfeiçoamento em Frascos” que se considera privilegiável por produzir efeito técnico imprevisível, que o diferencia do produto da patente francesa, considerado idéia-mãe do invento. — Interpretação do art. 8º do Código de Propriedade Industrial (Decreto-Lei nº 1.005, de 1969). Embargos rejeitados.

TFR — Emb. na Ap. 34.808 — Rel. Min. Otto Rocha — Por maioria — TP, em 19-10-78 — RF 267/179.

III — Propriedade Industrial. Patente de invenção. Sua nulidade por ausência do requisito da novidade. (...)

1 — Evidenciado que a invenção patenteada fora divulgada amplamente, quer em obras de caráter científico e técnico, quer em comunicações de empresas industriais interessadas no produto, prejudicado ficou o requisito da novidade, nos termos do art. 7º, § 1º, alínea "b", *in fine*, do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 1945 (...).

TFR — AC 59.078-RJ — Rel. Min. Carlos Madeira — Unânime — 4ª T., em 28-5-80 — DJU de 1º-7-80, pág. 5006.

IV — Administrativo — Propriedade Industrial — Novidade da Invenção. Os melhoramentos ou aperfeiçoamentos de invenções patenteadas ou caídas no domínio público constituem invenções privilegiáveis se tornarem mais fácil o fabrico do produto ou lhe aumentarem a utilidade industrial. *In casu*, das modificações introduzidas resultou vantagem industrial, conforme afirmado pelo perito da Ré e implicitamente admitida pelo perito da A. Negou-se provimento ao recurso.

TFR — AC 36.673-SP — Rel. Min. Sebastião Reis — Unânime — 5ª T., EJTFR 31/18.

V — Propriedade Industrial. Ação de Nulidade de Patentes de Invenção. — Concludentes as provas, documental e pericial, de que os objetos patenteados caíram no domínio público, porque foram comercializados pela Ré, que os fabricava e vendia, antes dos pedidos de privilégio, não podem subsistir as respectivas patentes (arts. 6º, §§ 1º e 2º, 55, alínea a, 56 e 57, do CPI). Sentença confirmada. Apelação improvida.

TFR — AC 77.849-RS — Rel. Min. Américo Luz — Unânime — 6ª T., em 30-8-82 — DJU de 21-10-82, pág. 10704.

SEÇÃO III

Da Garantia de Prioridade

Art. 7º — Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressaltada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

§ 1º — Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por um ano para os casos de invenção e por seis meses para os de modelos ou desenhos.

§ 2º — Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.

ANOTAÇÃO:

37. Já se viu que a consequência precípua da garantia de prioridade é a de recuar a data relevante de depósito, para apreciação dos requisitos de patenteabilidade embasados no estado da técnica (v. nota 32).

Admite-se a garantia de prioridade para três hipóteses: 1) demonstração; 2) comunicação a entidades científicas; 3) exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

Consiste a demonstração do invento na comunicação a terceiros, de forma a provar-se a sua eficácia. Evidentemente, só se justifica a demonstração quando dirigida a eventuais compradores do produto, a eventuais compradores da própria tecnologia ou, ainda, a eventuais financiadores da colocação da invenção em prática (isto é, da inovação propriamente dita). Nestes termos, a demonstração comporta a fabricação de algumas unidades do produto (se a invenção for de produto) ou a obtenção de algumas unidades do produto, fabricado pelo processo inventado, para distribuição — a título de amostra — aos eventuais clientes. Mas a demonstração não comporta certamente a comercialização desses produtos. Haveria aí um desvio da finalidade da garantia.

Em se tratando de comunicação a entidades científicas, torna-se necessário que essas entidades tenham existência legalizada, mediante registro civil (*Código Civil*, arts. 16, I, § 1º, e 18).

Quanto às exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas, a nível regional, nacional ou internacional, a prova desse reconhecimento consiste na autorização para a sua realização expedida pelo Ministro da Indústria e do Comércio, nos termos do art. 5º do Decreto nº 63.672, de 21-11-68.

38. O Decreto-Lei nº 7.903/45, alterado pelo Decreto-Lei nº 8.481/45, admitia, no art. 9º, a garantia de prioridade para aquele que, antes de requerer a patente, pretendesse “fazer experiência ou exibições públicas da invenção, sem prejudicar o requisito da novidade”.

A antecipação da data relevante do depósito para que o inventor procedesse a experiências foi mantido pelo Decreto-Lei nº 254/67. Mas já o Decreto-Lei nº 1.005/69 tinha omitido essa hipótese.

Ora, na falta de disposição expressa em contrário, deverá prevalecer o princípio da novidade absoluta contido no art. 6º. Pelo que o inventor não poderá pleitear a antecipação da data do depósito para realização de experiências.

O que acontece então se há abuso no pedido de garantia de prioridade?

Se o inventor requerer a garantia para fazer mera demonstração, mas se comercializar os produtos, ou se divulgar a invenção fora das três hipóteses legalmente admitidas, o futuro pedido de patente fica irremediavelmente prejudicado por perda do requisito da novidade.

Mas poderá ocorrer que se requeira a garantia sem que, ao contrário da hipótese anterior, se proceda à divulgação do invento, mas sem que se cumpra a finalidade prevista. Seria o caso, por exemplo, de o inventor pretender fazer comunicação a uma entidade científica e, por qualquer razão, deixar de fazê-la. Ou até pode acontecer que o inventor, receando que um segundo inventor (uma empresa concorrente, por exemplo) deposite pedido de patente para a mesma invenção, e ainda não a tendo concluído em detalhes, requeira a garantia com falsa alegação de que pretende exhibir o invento em exposição.

Neste caso, não haveria perda automática da novidade, uma vez que o relatório descritivo circunstanciado não fica à disposição do público. Mas em caso de conflito com terceiros, o requerente perderia o direito à antecipação da

data do depósito. Assim: na primeira hipótese, se um terceiro demonstrar que 1) não foi feita a comunicação alegada e 2) a invenção foi divulgada por qualquer meio (por terceiros ou pelo próprio inventor), a garantia de prioridade deverá ser desconsiderada e o pedido de patente, indeferido por falta de novidade; na segunda hipótese, se aquele concorrente tiver efetivamente depositado o pedido de patente, depois de o inventor ter requerido a garantia, mas antes de ter requerido o privilégio, o pedido de patente daquele terá preferência sobre o deste, pois a garantia de prioridade deverá igualmente ser desconsiderada.

Temos, então, que: a) se não for cumprida a finalidade dentre as hipóteses admitidas pelo art. 7º e o invento for divulgado por qualquer meio, o requisito da novidade fica prejudicado; b) se não for cumprida a finalidade do pedido de garantia e se não tiver ocorrido a divulgação do invento, a antecipação da data relevante do depósito só será desconsiderada quando houver ofensa a direitos de terceiros.

39. O *caput* do art. 7º, quando se refere a “exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas”, inclui a hipótese do art. XI da Convenção da União de Paris, o qual dispõe sobre exposições internacionais oficiais ou oficialmente reconhecidas.

Nesse caso o reconhecimento depende de que o Brasil tenha organizado ou participado ou ainda sido convidado a participar, mediante convite a autoridade pública, da exposição (essa autoridade é, como se viu, o Ministro da Indústria e do Comércio).

Além disso, o art. XI da CUP faz remissão à legislação interna de cada país. Pelo que, ainda que outros países dêem proteção provisória independentemente de qualquer formalidade, o Brasil só aceitará a antecipação da data do depósito quando formalizado o pedido de garantia. Assim, se um invento foi divulgado numa feira italiana, de âmbito internacional — mas da qual nenhuma autoridade brasileira foi convidada a participar, para fins de seleção de empresas brasileiras —, se, em seguida, foi objeto de pedido de patente nesse país e se, por fim, foi depositado o respectivo pedido no Brasil, dentro do prazo de prioridade da União de Paris (v. art. 17), a data relevante de depósito é a data do pedido na Itália. Nesse país, aquela exposição poderá não afetar a novidade, mas no Brasil, afeta.

40. A propósito, é conveniente não confundir a garantia de prioridade do art. 7º com a prioridade unionista do art. 17. As conseqüências são quase idênticas, mas as finalidades são absolutamente distintas. Enquanto que o prazo da garantia de prioridade visa dar tempo ao inventor para divulgar econômica, técnica e cientificamente a sua invenção, de modo a estimular o mercado para a aceitação do seu invento, a prioridade da União de Paris tem por objetivo dar tempo ao requerente de privilégio de a) estudar as vantagens de depositar o pedido em outros países da União e b) cumprir as formalidades exigidas pela legislação interna dos países que ele tiver escolhido (traduções, procurações, certidões de prioridade etc.).

41. Disse atrás que as conseqüências da garantia de prioridade e da prioridade unionista são *quase* idênticas. Mas não são absolutamente idênticas, pois há algumas diferenças: a data do depósito do pedido de garantia de prioridade

prevalece sobre a do depósito do pedido de patente para fins de contagem do prazo de vigência da patente e do pagamento de anuidades, o que não acontece com a prioridade unionista. Além disso, dada a sua diversa finalidade, as ressalvas ao requisito da novidade, no caso da prioridade unionista, são irrestritas (art. 17, § 1º). Mas a contagem do prazo para publicação é comum para ambos os casos (*caput* do art. 18).

42. No *caput*, onde se lê “exibição do privilégio”, leia-se “exibição da invenção”. Privilégio é o favor legal decorrente da patente. Ora, privilégio não se exhibe, exerce-se. O que se exhibe é a idéia criativa incorporada a suportes materiais; o produto ou o processo.

Art. 8º – Findos os prazos estabelecidos no § 1º do art. 7º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenhos.

ANOTAÇÃO:

43. Esta forma de extinção da garantia é, como consta expressamente do dispositivo, automática, pelo que não há como confundir-la com as formas de extinção examinadas na nota nº 38. Aí, o desvio de finalidade ou mesmo o descumprimento da finalidade deverão ser apontados por terceiros mediante instauração do contraditório, seja administrativamente ou por via judicial.

A garantia de prioridade preserva o sigilo do relatório descritivo protocolado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Mas, uma vez extintos os prazos do § 1º do art. 7º, sem que o inventor tenha requerido a patente, o invento passa a ser considerado de domínio público. Então, nada obsta a que qualquer interessado peça cópia do relatório ao INPI.

CAPITULO II

Das Invenções Não Privilegiáveis

Art. 9º – Não são privilegiáveis:

- a) *as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração;*
- b) *as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;*
- c) *as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;*
- d) *as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem*

qualidades intrínsecas específicas precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas;

- e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo;*
- f) os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou espécies de microorganismos, para fim determinado;*
- g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas;*
- h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda;*
- i) as concepções puramente teóricas*
- j) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico.*

ANOTAÇÃO:

44. Dispõe o art 5º da Lei nº 4.137/62, que regula a repressão ao abuso do poder econômico, que “entendem-se por condições monopolísticas aquelas em que uma empresa ou grupo de empresas controla em tal grau a produção, distribuição, prestação ou venda de determinado bem ou serviço, que passa a exercer influência preponderante sobre os respectivos preços”.

Ora, a patente é o meio por excelência para criação de condições monopolísticas. Com efeito, ao seu titular confere a lei o uso exclusivo da invenção, comportando esse uso a fabricação (em se tratando de patente de produto) ou o uso (em se tratando de patente de processo), a importação, a venda e a exposição à venda (D.L. nº 7.903/45, art. 169). Uso exclusivo significa, evidentemente, a proibição de outros praticarem aqueles atos definidos em lei.

Portanto, a patente gera a possibilidade de controle *absoluto* de “produção, distribuição ou venda de determinado bem ou serviço” e o seu titular “passa a exercer influência preponderante (até mais do que preponderante, mas total, irrestrita) sobre os respectivos preços”.

Por outro lado, a Lei nº 4.137/62 não proíbe a atuação de empresa em condições monopolísticas. Essa atuação não consiste, por si só, num ilícito. A ser de outra forma, não haveria sistema de patentes. O que se proíbe é que a em-

presa que opera nessas condições de controle do mercado *interrompa* ou *reduza* em grande escala sua produção, sem justa causa comprovada, para provocar a alta dos preços ou a paralisação de indústrias que dela dependam (parágrafo único do art. 5º da Lei nº 4.137/62). E compreende-se o conceito restritivo do abuso de monopólio; em princípio, pode a empresa fixar os preços que quiser para os seus produtos — os únicos condicionamentos a que se deve submeter, em termos de boa administração, são a composição de custos, o poder aquisitivo do consumidor, o valor que este dá ao produto, em decorrência das necessidades que o bem se destina a satisfazer, e o preço de produtos concorrentes no mercado (geralmente, em se tratando de monopólio, esta última condicionante não existe, mas em se tratando de patentes, a situação é um pouco diversa, como se verá). Mas, se a empresa pode fixar os preços que lhe convêm, não pode, entretanto, uma vez habituado o consumidor aos seus produtos (ou uma vez criadas artificialmente as necessidades mediante recurso à propaganda), e uma vez instalada a infra-estrutura industrial e comercial de apoio, usar de artifícios para elevar os preços ou para afetar as empresas fornecedoras ou distribuidoras, visando à verticalização.

A patente não gera, por si só, o monopólio, entendido este conceito no seu sentido estrito. E isto porque a patente só dá o direito exclusivo de uso da tecnologia nela contida e, sobretudo, nela reivindicada. Assim, a patente não concede ao seu titular o direito de excluir os concorrentes de participação num determinado mercado com produtos diferentes ou com produtos iguais, mas fabricados por processos diferentes, dependendo se a patente é de produto ou de processo, respectivamente. Aliás, seria esta até uma outra função indireta do sistema de patentes: o de forçar os concorrentes do titular a desenvolver tecnologias alternativas para poderem sobreviver no mesmo mercado.

Mas, se a patente não gera o monopólio, ela não deixa de ser, como disse atrás, o meio por excelência para criação de condições monopolísticas. Com efeito, em se tratando de mercados que exijam grande sofisticação tecnológica, constantes desenvolvimentos técnicos (dada a rápida senescência da tecnologia) e vultosas inversões, não só para a pesquisa como também para a industrialização das invenções (aí incluídos custos com a fabricação, distribuição, propaganda etc.), as empresas nacionais dos países subdesenvolvidos não têm condições de competir com as multinacionais, mormente se estas chegam a esses mercados resguardadas por patentes.

Visando ao reforço das empresas nacionais e, portanto, de modo indireto, procurando dar-lhes condições de desenvolvimento de pesquisas próprias, as legislações dos países subdesenvolvidos têm restringido a patenteabilidade das invenções naqueles setores onde inexistente tecnologia nacional competitiva. Em tese, não havendo possibilidade de se conceder patentes, as empresas nacionais poderão utilizar as invenções realizadas pelas empresas estrangeiras, quer simplesmente copiando os produtos e os processos, quer adaptando-os às necessidades do mercado local.

45. “Por outro lado, a concepção inglesa do monopólio legal de direito privado apresenta os privilégios industriais como exceções ao princípio da livre iniciativa empresarial. Sucede que a liberdade de concorrência pressupõe a multiplicidade de agentes, em situação de igualdade no mercado. A partir do momento em que

se instaura um mecanismo de acumulação do poder econômico em favor de um ou alguns agentes, apenas, a livre iniciativa se torna mera ficção e a livre concorrência um mito justificador do *status quo*. Ora, em se tratando de um bem de capital, cuja posse é decisiva para o sucesso empresarial e o desenvolvimento econômico, como é a tecnologia, sua repartição forçosamente desigual entre os agentes econômicos é o fator que mais rapidamente conduz à situação de abuso de posição dominante nos mercados. A sanção legal à exclusividade de exploração empresarial, por parte dos detentores dos conhecimentos técnicos, não constitui, assim, mera exceção ao princípio da livre concorrência, mas a confirmação jurídica de uma desigualdade de fato já existente” (COMPARATO, conferência cit.).

46. É nessa perspectiva que devem ser colocadas as restrições à patenteabilidade contidas nas alíneas *b*, *c* e *f*. Considerou o legislador que nesses setores tecnológicos o atraso das empresas nacionais era maior, pelo que se tornava de todo inconveniente dar às empresas estrangeiras condições monopolísticas, de direito (porque de fato elas já as têm), decorrentes da patente. Repita-se: a operação no mercado em condições monopolísticas não constitui, em si mesma, um ilícito; mas, no caso, trata-se de preservar a possibilidade de empresas nacionais participarem do mercado e, sobretudo, de minorar a situação de dependência tecnológica.

Portanto, o art. 9º, naquelas três alíneas, não reprime um abuso do poder econômico — antecipa-se a ele, evitando a formação de condições que permitiriam esse abuso.

47. Evidentemente, as observações acima não invalidam o sistema de patentes. Dessa forma, nos setores onde a tecnologia nacional é competitiva com a estrangeira, não há restrições à patenteabilidade.

48. Aliás, seguindo esse raciocínio, seria o caso de o legislador ter estendido as restrições ao *hardware* (equipamentos de computação) neste campo o que ocorreu foi apenas, por iniciativa do Poder Executivo, a criação de reserva de mercado parcial —, às máquinas agrícolas e às variedades vegetais e animais (quanto às variedades, ver nota 54).

49. Sobram, no entanto, algumas observações que me parecem pertinentes: *a*) apesar das restrições à patenteabilidade, não se constata um aumento da participação das empresas nacionais naqueles setores onde as restrições vigoram; *b*) fator de criação de condições monopolísticas tão eficaz quanto a patente é o segredo industrial — por isso o México admite a expedição de certificados de invenção, os quais, da mesma forma que a patente, levam à divulgação da tecnologia, mas não admitem absoluta exclusividade, isto é, se um terceiro se interessar pela exploração da invenção, o titular do certificado só poderá exigir dele o pagamento de *royalties* (que não poderão atingir valores extorsivos, sob pena de arbitramento por entidade governamental), mas não negar a licença; *c*) a patente pode ter seus efeitos de criação de condições monopolísticas limitados por medidas específicas — como, por exemplo, o tabelamento de preços.

50. Alínea *b* — Em certos casos admitir-se-á a proteção indireta dos produtos químicos, se o processo patenteado for o único possível para se chegar a esses produtos.

51. Alínea c — “A questão se põe basicamente na discussão do problema das matérias-primas para a indústria farmacêutica. Como os processos químico-farmacêuticos não são patenteados em alguns países, e alguns deles simplesmente até há pouco tempo não tinham um sistema de patentes, havia preços de matéria-prima para a indústria farmacêutica diferenciados, dependendo da origem. Aí é que o problema foi suscitado. A mesma matéria-prima importada de um país que concedia privilégios para a indústria farmacêutica custava 10 ou 20 vezes mais caro que a matéria-prima originada de países onde não havia o privilégio. Como não se produziam no País, a não ser em escala pequena e para um número pequeno, matérias-primas para a indústria farmacêutica, era muito mais interessante importá-las, porque custavam menos e tinham as mesmas características dos países que não reconheciam a patente. E essa solução foi adotada. Permitiu o acesso dos laboratórios nacionais às matérias-primas, a um preço menor (Anais, pág. 216).

VICENTE RÁO e JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Propriedade industrial — patentes para produtos farmacêuticos e alimentícios e para os respectivos processos de fabricação — proibição contida no art. 7º, d e c, do Decreto-Lei nº 254, de 1967, e inconstitucionalidade em face do art. 150, § 24, da Constituição do Brasil” — RT 511/47), e PONTES DE MIRANDA (“Propriedade industrial — leis que infringem regras jurídicas da Constituição de 1967, com a Emenda nº 1, art. 153, §§ 3º e 24 e eficácia do depósito de invenção industrial” — RT 511/50) deram pareceres sustentando a inconstitucionalidade das restrições legais à patenteabilidade, por não estarem previstas no § 24 do art. 153. E, segundo eles, onde o constituinte não restringiu, não poderia fazê-lo o legislador ordinário. A questão foi apreciada pelo Poder Judiciário e as restrições foram declaradas como não ferindo o preceito constitucional (v. Jurisprudência).

52. Alínea e — A lei não prevê expressamente o requisito a que em língua inglesa se dá o nome de *inventive step* (passo, grau, avanço inventivo). Mas este conceito está implícito no próprio termo *invenção*.

O Ato Normativo nº 17, de 11-5-76, do INPI, acertadamente diz que invenção é o “resultado de atividade inventiva” (item 1.1), e que a atividade inventiva é “o exercício da capacidade de criação” (subitem 1.1.1).

O mesmo Ato Normativo diz que a invenção é algo que “para um técnico especializado no assunto, não seja uma decorrência do estado da técnica” (item 1.1, b).

Portanto, entre o estado da técnica e a invenção deve existir um hiato que não possa ser preenchido pelo mero raciocínio lógico. É o princípio da não-obviedade ou da não-evidência. A invenção deverá ser de tal sorte que mesmo um técnico com normal experiência no assunto não chegue a ela por um simples exercício de lógica. E por quê? Porque, como seu suporte, a invenção deve ter nascido de uma inspiração criadora, comum aos inventores e aos artistas. É a presença dessa centelha de inspiração que tira a obviedade de uma solução nova e a transformação em invenção. Criar, afinal, é fazer alguma coisa a partir do nada.

Outro ponto é importante: não basta a mera atividade inventiva. É preciso que ela implique um avanço sobre as soluções conhecidas. Deve a invenção

conter elementos essenciais que lhe dêem relevância e a transformem num passo à frente (daí a expressão inglesa *inventive step*).

Ora, em existindo a atividade criativa, a solução técnica alcançada pelo inventor deverá ser *imprevista* para um técnico com normal experiência no assunto. Aliás, o Código de 1945 falava precisamente em efeito técnico *imprevisto*. Mas o atual, ao referir-se ao efeito técnico *novo ou diferente*, quer dizer a mesma coisa (note-se que “novo” e “diferente” são, para esta finalidade, termos sinônimos). Isto porque, em princípio, a justaposição ou combinação de meios conhecidos levará sempre ao mesmo resultado. Mas se um inventor justapõe esses meios de forma diferente, criativa, poderá chegar a um resultado diverso do até então obtido — esse resultado, então, em face do que se conhecia do estado da técnica torna-se novo, imprevisto.

A este respeito, dispõe o art. 33(3) do PCT (Patent Cooperation Treaty, promulgado pelo Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978): “Para fins do exame preliminar internacional, a invenção cuja proteção é solicitada é considerada como implicando uma atividade inventiva, desde que, levando-se em conta o estado da técnica tal como é definido no Regulamento de execução, ela não seja evidente, na data pertinente estabelecida, para um profissional do ramo.” E determina a Regra 65, § 1º, do Regulamento de execução daquele tratado: “Para os fins do art. 33.3, o exame preliminar internacional deverá levar em consideração a relação existente entre uma determinada reivindicação e o estado da técnica em seu conjunto.”

Portanto, também o requisito do avanço inventivo, a exemplo do da novidade, deve ser aferido em comparação com o estado da técnica, definido pelo § 2º do art. 6º Mas o método de aferição é distinto. Enquanto que a novidade é aferida comparando-se a invenção com cada solução técnica conhecida, individualmente (v. nova 35), afere-se a atividade inventiva tomando-se em consideração o estado da técnica *em seu conjunto*. Assim, deverá o examinador apreciar as várias soluções técnicas já conhecidas à data relevante do depósito e examinar se a invenção reivindicada decorre como uma obviedade da combinação ou justaposição dessas soluções.

53. Alínea *f* — As descobertas científicas não são invenções, por faltar-lhes a atividade criativa. Quando se descobre, não se cria: revela-se o que já existe. A descoberta limita-se a interpretar e explicar fenômenos naturais; a invenção consiste numa solução *artificial* para um problema técnico.

As descobertas não são patenteáveis, mas a sua ampla divulgação é fundamental para o progresso universal da ciência. Por isso, em Genebra, a 3 de março de 1978, foi celebrado o Tratado de Genebra relativo ao Registro Internacional das Descobertas Científicas com duas finalidades: instituir um sistema de associação pública dos nomes dos autores às descobertas científicas por eles realizadas; e promover a informação sobre as novas descobertas, pela instituição de um sistema que facilite o acesso às respectivas descrições. Até dezembro de 1981 o tratado havia sido assinado por apenas cinco países (Bulgária, Hungria, Marrocos, Tchecoslováquia e União Soviética) e ratificado por apenas um (Marrocos). O tratado ainda não entrou em vigor (para isso, é necessário que dez países o ratifiquem ou a ele adiram — art. 17).

54. Também as variedades ou espécies de microorganismos (essas sim, invenções, na medida em que não forem resultado de meras descobertas mas de combinações artificiais, através de processos de engenharia genética), não patenteáveis no Brasil, são objeto de tratado internacional, em vigor desde 19 de outubro de 1980: é o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos visando o Procedimento em Matéria de Patentes. Até dezembro de 1981, 12 países haviam aderido a esse tratado.

55. Há quem pense que a alínea *f* proíbe também o patenteamento das variedades vegetais. Mas o termo *variedades* refere-se a microorganismos, não a qualquer outro tipo de invenção. Portanto, em princípio, não há restrições às patentes de variedades vegetais ou animais. No entanto, essas restrições existem na prática, porque o procedimento para o respectivo exame, em decorrência da própria natureza da invenção, deve ser específico e diferenciado — o que o Código não prevê.

Em despacho publicado na *Revista da Propriedade Industrial* nº 632, de 30-11-82, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI, indeferiu o pedido de patente de invenção intitulado “Processo para a multiplicação rápida de cravo, livre de vírus, derivado de cultura *meristema* e os veículos aplicados”. O fundamento da decisão foi o de o invento “não estar incluído em proteção dada pelo Código da Propriedade Industrial” (pág. 110).

É óbvio que o Código não inclui as hipóteses de invenção patenteáveis — ele limita-se a fixar as restrições à patenteabilidade. Qualquer decisão noutro sentido fere a garantia constitucional. Mas o INPI, parece-me, atendeu à inexistência de fixação desse procedimento especial a que me referi. O que, na prática, conduz a uma restrição que o legislador fixou não expressamente, mas implicitamente.

Também as variedades vegetais são objeto de tratado, instituindo inclusive uma união — trata-se da UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Végétales — União para a Proteção das Variedades Vegetais), constituída por 15 países, até dezembro de 1981.

56. Alínea *h* — Esta alínea nega a patenteabilidade do *software* (programas de computador). Mas parece-me que não repugnaria ao ordenamento jurídico brasileiro considerar o *software* como objeto de direitos autorais e, como tal, reservar a sua proteção à Lei nº 5.988, de 14-12-73. Aliás, o art. 6º dessa lei, ao definir obras intelectuais, diz que elas são “criações do espírito, de qualquer modo exteriorizadas”. E tendo em conta que o elenco do art. 6º não encerra *numerus clausus*, mas é meramente exemplificativa, é admissível a inclusão do *software*, dada a sua especial natureza, na conceituação de obra intelectual. Mas o tema é demasiadamente complexo para que um trabalho como este o comporte.

Interessante notar, entretanto, que, através do Ato Normativo nº 22, de 2-12-82, a Secretaria Especial de Informática (SEI) instituiu um registro dos programas de computador, de origem interna e externa, postos à disposição do público no mercado interno. É certo que o certificado desse registro, por não estar previsto em lei, não gera direitos de exclusividade. Mas foi instituído pela SEI como pré-condição para a averbação de contratos de serviços técnicos

especializados, pelo INPI, envolvendo transferência de tecnologia em matéria de programas de computador — averbação essa que depende de pronunciamento favorável da SEI (Atos Normativos INPI 53/81 e SEI 13/81).

Deu-se, assim, um primeiro passo para a criação de um registro nacional de programas de computador.

57. Alínea *j* — A alínea proíbe o patenteamento para o resultado da transformação do núcleo atômico. E só isso. Não proíbe a expedição de patentes para invenções que utilizem a energia nuclear. Nestes termos, a Lei nº 6.189, de 16 de dezembro de 1974, dá competência à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para opinar sobre a concessão de patentes e licenças relacionadas com a utilização da energia nuclear.

DOCTRINA:

— BITTAR, Carlos Alberto, "Enquadramento jurídico do 'hardware' e do 'software' no plano dos Direitos intelectuais", *Revista de Informação Legislativa* nº 73, ano 10, jan.-mar./1982, págs. 307-328.

— DOMINGUES, Douglas Gabriel, "As patentes de vegetais e o Direito Industrial Brasileiro", *Revista Forense*, 261/157.

JURISPRUDÊNCIA:

I — "(...) Os limites impostos ao direito dos inventores pela lei ordinária não contravêm a regra do art. 153, § 24, da Constituição."

TFR — AMS 82.888-RJ — Rel. Min. Antônio Torreão Braz — Unânime — 2º T., em 6-12-78 — RTFR 64/160.

II — Propriedade Industrial. A fixação de limites à garantia do privilégio de invenção, atendendo ao interesse público e à tradição do nosso direito, está implicitamente autorizada na Constituição, à qual se ajusta, portanto, o art. 9º, letra c, da Lei nº 5.772/71, que entre as invenções não privilegiáveis colocou os processos de obtenção ou modificação de produtos químico-farmacêuticos e medicamentos. (...)

TFR — AMS 82.505-RJ — Rel. Min. Armando Rolemberg — Unânime — 3º T. — EJFR 7/25.

CAPITULO III

Do Modelo de Utilidade e do Modelo e do Desenho Industrial

SEÇÃO I

Dos Modelos e dos Desenhos Privilegiáveis

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

§ 1º — *A expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalho ou utensílios.*

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

ANOTAÇÃO:

58. O modelo de utilidade não deixa de ser uma espécie de invenção, com algumas características próprias: *a)* incide sobre um objeto (em se tratando de processo, trata-se sempre de invenção); *b)* esse objeto deve ser conhecido (se o objeto for novo, trata-se igualmente de invenção); *c)* o objeto deve destinar-se a um trabalho ou uso prático; *d)* a proteção limita-se à forma ou disposição nova.

O que, na essência, distingue o modelo de utilidade da invenção é o menor avanço inventivo que se exige daquele.

Há quem sustente que o modelo visa reduzir o fator trabalho, sendo essa sua característica básica. Mas isso nem sempre é verdade. Por um lado, há também invenções que visam esse mesmo fim. Por outro, nem sempre "a melhor utilização" implica aquela redução.

59. Poucos são os países que adotam o modelo de utilidade. E a razão para isso é a do seu escasso conteúdo tecnológico, a desmerecer a proteção em troca da divulgação.

No entanto, para os países subdesenvolvidos, essa proteção não deixa de ser interessante. É que os pequenos aperfeiçoamentos em objetos conhecidos são os mais comuns nesses países. Portanto, num estágio inferior de desenvolvimento tecnológico, é útil a sua divulgação. Além disso, poucas patentes de modelo de utilidade têm origem estrangeira. Dado o seu reduzido conteúdo técnico, elas raramente se prestam à transferência de tecnologia, não interessando, por conseguinte, aos residentes nos países ricos da Convenção da União de Paris obtê-las nos países pobres.

60. "A principal finalidade da proteção ao modelo de utilidade é tornar acessível, além das patentes, um sistema de proteção para invenções que não preencham necessariamente todas as exigências para que sejam patenteáveis; essas invenções são protegidas mais facilmente num âmbito mais restrito. (...)

As estatísticas disponíveis da Propriedade Industrial mostram que o número de pedidos para registro de modelos de utilidade às vezes iguala o número de pedidos de patentes de invenção e que em todos os países que dão proteção a modelos de utilidade a grande maioria de pedidos para esses últimos é requerida pelos nacionais ou residentes. Isto aplica-se, inclusive, a países que têm uma porcentagem de pedidos de patentes de invenção mais alta solicitada por estrangeiros. Por exemplo, na Espanha, cerca de 80% de todos os pedidos de patentes de invenção e 10% apenas de pedidos de registros de modelos de utilidade, são requeridos por estrangeiros" (*O Papel do Sistema de Patentes na Transferência de Tecnologia aos Países em Desenvolvimento*, tradução, adaptação e organização por JOÃO AUGUSTO LUSTOSA, ed. Forense-Universitária, Rio de Janeiro, 1979, págs. 31-2).

Art. 11 – Para os efeitos deste Código, considera-se:

- 1) modelo industrial toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental;*

- 2) *desenho industrial toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.*

ANOTAÇÃO:

61. O modelo industrial distingue-se do modelo de utilidade por não destinar-se a dar melhor uso ao objeto, mas apenas lhe servir de configuração estética.

62. Um objeto novo pode ser a um tempo objeto de pedido de patente de invenção e de modelo industrial, desde que naquele não se descreve este (art. 15). É que, entre ambos, não há incompatibilidade, por absoluta distinção de objeto (art. 13, alínea c). Enquanto que, no primeiro, se reivindicará o produto em si mesmo, no segundo, reivindica-se uma mera configuração.

Mas o modelo de utilidade e o modelo industrial são incompatíveis entre si, pois ambos se referem à configuração (ainda que com finalidades diferentes). Por isso, para a mesma forma não poderão ser concedidas patente de modelo de utilidade e patente de modelo industrial. Uma excluírá a outra.

63. Enquanto que o modelo industrial se apresenta em três dimensões (forma de objeto, com volume, portanto), o desenho industrial revela-se em duas dimensões.

64. A distinção entre modelo e desenho não é comum nas legislações estrangeiras. Afinal, sua finalidade é a mesma: proteger formas estéticas destinadas a atrair o consumidor. Genericamente, ambos os institutos são chamados de "design".

Art. 12 — Para os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias.

SEÇÃO II

Dos Modelos e dos Desenhos Não Privilegiáveis

Art. 13 — Não são privilegiáveis:

- a) o que não for privilegiável, como invenção, nos termos do disposto no art. 9º;*
- b) as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados, fotografias e quaisquer outros modelos ou desenhos de caráter puramente artístico;*
- c) o que constituir objeto de privilégios de invenção ou de registros previstos na alínea b do art. 2º*

ANOTAÇÃO:

65. Alínea a — "Não é privilegiável como modelo ou desenho industrial o que não for privilegiável como invenção diante do que dispõe o art. 9º. Cremos ser

desnecessária esta menção à vista das flagrantes diferenças existentes entre os privilégios de invenção e os modelos industriais, notadamente se levarmos em consideração que os desenhos e modelos industriais jamais poderiam ser incluídos na generalidade daqueles casos. Sim, porque não se almejaria o privilégio de modelo ou desenho industrial para substâncias, matérias, misturas, produtos e outros. Quanto à justaposição de processos, meios ou órgãos conhecidos, o mesmo se poderia dizer, mas, em relação à simples mudança de forma, não, porque é este o característico essencial do modelo industrial, também cognominado o *modelo de forma*. Melhor seria portanto que o legislador se detivesse em assinalar o que realmente não pode ser suscetível de modelo e desenho industrial, tal como a reprodução ou imitação das características de novidade e de originalidade de desenhos ou modelos anteriormente patenteados ou que já se encontrarem no domínio público, e bem assim os modelos ou desenhos notoriamente vulgares, como preconizava o Decreto-Lei nº 7.903/45 (TINOCO SOARES, José Carlos, *Código da Propriedade Industrial – Comentários à Lei nº 5.772, de 21-12-71, e ao Decreto-Lei nº 7.903, de 27-8-1945*, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1974, págs. 31-2).

66. Alínea *b* – Na verdade, é, por vezes, extremamente difícil distinguir um objeto de direitos de propriedade industrial de um objeto de direitos autorais. Quando é que, por exemplo, um “conjunto novo de linhas ou cores” (art. 12) deixa de ser uma obra de desenho, pintura ou gravura, para os fins da Lei nº 5.988/73, e passa a ser um desenho industrial? Uma pintura abstrata pode perfeitamente servir de padrão de cores em caixas de bombons, por hipótese. Mas a distinção não está na natureza da obra, e sim no objetivo a que o autor se propõe. Não é, aliás, a mera reprodutibilidade que distingue o desenho industrial da pintura. Se assim fosse, a “Gioconda”, de Leonardo da Vinci, de tantas vezes que foi reproduzida, seria hoje um desenho industrial. O elemento básico da distinção está, isso sim, no fato de os modelos e desenhos terem função configurativa de bens de consumo, duráveis ou não, e de suas embalagens. Assim, a patente de modelo ou desenho tem como conteúdo acessórios do produto, enquanto que o direito autoral incide sobre o próprio produto da criação artística.

67. Alínea *c* – Já se disse que um produto novo pode ser objeto, simultaneamente, de pedido de patente de invenção e de pedido de patente de modelo industrial (v. nota 62). A alínea *c* não proíbe isso, desde que os objetos reivindicados sejam distintos: o pedido de patente de invenção reivindicará o produto em si mesmo, intimamente ligado com suas funções técnicas, enquanto que o pedido de patente de modelo reivindicará a configuração ornamental desse mesmo produto, abstraída das suas funções.

O que a alínea *c* proíbe é a reivindicação do mesmo objeto – o que, na realidade, é impossível, pois não se pode confundir solução técnica (a invenção) com solução decorativa (o modelo industrial).

Em se tratando de marca ou sinal de propaganda, a vedação é mais coerente. É que o art. 64 considera registráveis como marca emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais. Também o art. 73, *caput*, permite o registro como sinal de propaganda de desenhos e gravuras.

Não há como confundir modelos industriais com sinais distintivos, uma vez que aqueles se apresentam em três dimensões, e estes em duas, quando figurativos.

A distinção entre desenhos e marcas está na sua finalidade — enquanto que os primeiros visam atrair o consumidor pelo ornamento, pela atração visual, os segundos destinam-se a distinguir os produtos uns dos outros.

Mas é possível registrar como marca um determinado desenho cuja patente já se tenha extinguido, na hipótese de o desenho ter sido de tal modo divulgado que, na mente do público consumidor, ele surja sempre associado ao produto; dessa forma, o desenho tornar-se-ia em sinal distintivo, afastando a proibição do art. 65, inciso 18. O inverso é que seria impossível, por ofender o requisito de novidade. E requerer a patente e o registro concomitantemente seria igualmente impossível, por vedação legal.

A maior dificuldade reside em distinguir o desenho industrial do sinal de propaganda, uma vez que também este pode destinar-se a atrair a atenção dos consumidores ou usuários (art. 73, *caput*). A diferença (muito tênue, aliás) é que aquele propõe-se a atingir esse objetivo de forma estritamente estética, através da forma de apresentação do produto, enquanto que este é independente do produto. O desenho é acessório do produto; o sinal é independente em relação ao mesmo produto.

CAPITULO IV

Do Pedido de Privilégio

Art. 14 — Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio, conterá ainda:

- a) relatório descritivo;*
- b) reivindicações;*
- c) desenhos, se for o caso;*
- d) resumo;*
- e) prova do cumprimento de exigências contidas em legislação específica;*
- f) outros documentos necessários à instrução do pedido.*

§ 1º — O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ 2º — As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.

ANOTAÇÃO:

68. O *caput* do art. 14 refere-se a um dos dois aspectos que compõem o princípio da *unidade de invenção*, segundo o qual “o pedido de privilégio só pode comportar uma única invenção, mesmo que constituída de uma pluralidade de

invenções, de tal forma ligadas entre si que constituam um só conceito inventivo, quer este se relacione com o produto, o processo ou o aparelho” (Ato Normativo nº 17, subitem 1.1.5). Este é, como dizia, apenas o primeiro aspecto do princípio da unidade de invenção. Em seus dois aspectos, o princípio pode assim ser enunciado: uma só patente não pode incluir mais do que uma invenção e uma só invenção não pode ser objeto de mais de uma patente (com a exceção do disposto no art. 15).

O descumprimento da primeira regra não leva ao indeferimento do pedido, mas à formulação de exigência para dividir o pedido (Convenção da União de Paris, art. IV, alínea f, c/c arts. 3º, 4º e 19, § 3º, do Código).

69. No *caput*, onde se lê “privilégio”, leia-se “invenção”. Houve erro de técnica de redação.

70. Cada uma das partes em que o pedido de patente se compõe tem sua finalidade própria.

A descrição deve consistir numa exposição da invenção suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo, com razoável experiência, possa executá-la. É este aspecto é muito importante, uma vez que o inventor, sabendo que deverá dirigir-se a um profissional do ramo, poderá ser conciso e objetivo, sobretudo no que toca à descrição do estado da técnica.

Note-se, a este propósito, que um curioso acórdão do Tribunal de grande instância de Paris decidiu que “Uma descrição pode ser considerada insuficiente se ela divulga demais em vez de de menos, confundindo pelo excesso de detalhes uma pessoa com experiência no assunto, de tal modo que ela deverá agir como um inventor para atingir o resultado desejado” (*International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 1974, vol. 5, nº 3, pág. 314).

Os desenhos visam complementar, quando necessário, o relatório descritivo, tornando-o mais claro.

As reivindicações, como diz o § 2º, devem retirar da descrição os pontos característicos da invenção — aquilo que é efetivamente novo e criativo — para definição dos direitos do inventor. Esses direitos incidem apenas sobre esses pontos, donde decorre a extrema importância das reivindicações. Portanto, se demasiadamente abrangentes, poderão recair parcialmente no estado da técnica, ou por falta de novidade ou por falta de caráter inventivo. Mas se excessivamente restritas, não darão suficiente garantia ao inventor contra seus concorrentes.

Por fim, o resumo é tão-somente um acessório do pedido, visando funções de informação técnica.

Nos termos do § 2º, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial estabeleceu as condições para o relatório descritivo, as reivindicações, o desenho e o resumo nos Atos Normativos nºs 19 (invenção), 20 (modelos de utilidade) e 21 (modelos e desenhos industriais), todos de 11 de maio de 1976.

Art. 15 — Qualquer particularidade do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida em separado, desde que possa ser destacada do conjunto e não tenha sido, antes, descrita pormenorizadamente.

ANOTAÇÃO:

71. O caso mais comum de aplicação deste artigo é o do pedido de patente que se refira, concomitantemente, a equipamento e processo para sua utilização. Na verdade, esse pedido não deixa de ter *unidade de invenção*, mas, uma vez que tanto o processo como o equipamento podem ser destacados um do outro, eles poderão ser objeto de pedidos separados (desde que um não descreva o outro detalhadamente, sob pena de se incidir no procedimento de interferência — ver nota 34).

CAPÍTULO V

Do Depósito do Pedido de Privilégio

Art. 16 — Apresentado o pedido, será procedido o exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolado.

Parágrafo único — Da certidão de depósito, quando requerido, constarão hora, dia, mês, ano e número de ordem da apresentação do pedido, título e natureza do privilégio, indicação de prioridade quando reivindicada, nome e endereço completos do interessado e do seu Procurador, se houver.

ANOTAÇÃO:

72. Seria recomendável que o dispositivo, em vez de admitir uma negativa do prottocolo ao pedido que não estiver devidamente instruído, estipulasse um prazo para o atendimento das exigências formais que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial houvesse feito.

CAPÍTULO VI

Do Depósito Feito no Estrangeiro

Art. 17 — O pedido de privilégio, depositado regularmente em país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional, terá assegurado direito de prioridade para ser apresentado no Brasil, no prazo estipulado no respectivo Acordo.

§ 1º — Durante esse prazo, a prioridade não será invalidada por pedido idêntico, sua publicação, uso, exploração ou concessão da patente.

§ 2º — A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado de tradução, na íntegra, contendo o número, a data, o título, o relatório descritivo e as reivindicações relativas ao depósito ou à patente.

§ 3º — A apresentação desse comprovante, quando não tiver sido feita juntamente com a do depósito, deverá ocorrer até cento e oitenta dias, contados da data do mesmo depósito, sob pena de perda da prioridade reivindicada.

§ 4º — No caso de antecipação do exame na forma do art. 18, o depositante será notificado para apresentar o citado comprovante dentro de noventa dias, observado o prazo limite a que se refere o § 3º deste artigo.

ANOTAÇÃO:

73. A prioridade internacional tem por finalidade recuar a data relevante do depósito para apuração do estado da técnica. Note-se que a enumeração do § 1º é apenas exemplificativa; qualquer outro ato que implique em divulgação do invento, nos termos do art. 6º, § 2º, não afetará a novidade do pedido depositado no Brasil com reivindicação de prioridade.

74. São dois os acordos internacionais a que o Brasil aderiu, assegurando o direito de prioridade:

— um é a Convenção da União de Paris (que fixa os prazos de prioridade em doze meses para os privilégios de invenção e os modelos de utilidade e em seis meses para os desenhos e modelos industriais);

— o outro é a Convenção de Buenos Aires, de 1910 (que fixa os prazos de prioridade em doze meses para as patentes de invenção e em quatro meses para os desenhos ou modelos industriais).

75. O Código vinculou a apresentação da certidão de prioridade à publicação do pedido no Brasil. Daí o prazo de 180 dias referido no § 3º e a sua redução para noventa dias, no caso de pedido de publicação antecipada (e não de "antecipação de exame", como expressa o § 4º).

76. O descumprimento da formalidade da apresentação da certidão nos prazos fixados não pode levar ao indeferimento automático do pedido. A sua consequência é apenas a da perda da prioridade. Pelo que, se tiver havido divulgação anterior ao depósito do pedido no Brasil, o invento será absorvido pelo estado da técnica, uma vez que a data relevante do depósito será a do protocolo do requerimento da patente no Brasil. Mas se a invenção tiver sido mantida em sigilo, no estrangeiro e no Brasil, ela permanecerá nova, para fins de apuração da patenteabilidade.

77. Além da prioridade comum, há ainda a considerar a prioridade *múltipla* e a prioridade *parcial*.

Tome-se uma invenção relativa a um equipamento e ao processo para sua utilização e que é objeto de dois pedidos de patente distintos. Imagine-se que o pedido de patente para o equipamento foi depositado nos Estados Unidos em 6 de outubro de 1981 e o pedido de patente para o processo, em 2 de fevereiro de 1982. Nada impede que o inventor requeira um só pedido de patente no Brasil (v. nota 71) para os dois objetos. Mas, nesse caso, o inventor deverá requerer prioridade *múltipla*, sob pena de ver indeferidas — em caso de divulgação antes do depósito no Brasil — as reivindicações relativas ao objeto do pedido cuja prioridade não tenha sido requerida.

Suponha-se agora que aquele inventor não requereu a patente de processo nos Estados Unidos, mas tão-somente a patente para o equipamento e que, no Brasil, juntou o equipamento e o processo para sua utilização num só pedido. A prioridade, neste caso, será *parcial*, pois só incidirá sobre a parte do pedido relativa ao equipamento.

CAPÍTULO VII

Da Publicação e do Exame do Pedido de Privilégio

Art. 18 – O pedido de privilégio será mantido em sigilo até a sua publicação, a ser feita depois de dezoito meses, contados da data da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 1º – O pedido do exame deverá ser formalizado pelo depositante ou qualquer interessado, até vinte e quatro meses contados da publicação a que se refere este artigo, ou da vigência desta Lei, nos casos em andamento.

§ 2º – O pedido de privilégio será considerado definitivamente retirado se não for requerido o exame no prazo previsto.

§ 3º – O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão ser modificados, exceto:

- a) para modificar erros de impressão ou datilográficos;*
- b) se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido e somente até a data do pedido de exame;*
- c) no caso do art. 19, § 3º*

ANOTAÇÃO:

78. O Código adotou, neste artigo, dois sistemas que se complementam, visando facilitar o trabalho do INPI: um é o da publicação do pedido, cujo objetivo é o de proporcionar aos terceiros interessados a possibilidade de se manifestarem contra um eventual deferimento, mediante a apresentação de subsídios técnicos (*caput* do art. 19); outro é o do *exame diferido*, cuja finalidade é a de poupar a tarefa do exame se o requerente se tiver desinteressado da obtenção dos direitos de propriedade industrial e não tiver requerido a apreciação do seu invento pelo INPI.

79. A publicação do pedido é feita pela Revista da Propriedade Industrial mediante referência ao número do pedido e à data do depósito; à classificação internacional, adotada pelo Brasil em obediência ao Acordo de Estrasburgo, de 1971; ao título do invento; ao nome do depositante; e ao nome do inventor.

Infelizmente, isto é pouco. Deveria a publicação ser acompanhada de uma breve descrição do invento (por exemplo, o resumo). Mas, por razões de custos, o INPI deixou de fazê-lo, após um período experimental de alguns meses.

Art. 19 – Publicado o pedido de exame, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.

§ 1º – O exame, que não ficará condicionado a eventuais manifestações sobre oposições oferecidas, verificará se o pedido de pri-

vilégio está de acordo com as prescrições legais, se está tecnicamente bem definido, se não há anterioridades e se é suscetível de utilização industrial.

§ 2º — *O pedido será indeferido se for considerado imprivilegiável, por contrariar as disposições dos arts. 9º e 13.*

§ 3º — *Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido.*

§ 4º — *No cumprimento das exigências deverão ser observados os limites do que foi inicialmente requerido.*

§ 5º — *A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de noventa dias acarretará o arquivamento do pedido, encerrando-se a instância administrativa.*

§ 6º — *O pedido será arquivado se for considerada improcedente a contestação oferecida à exigência.*

§ 7º — *Salvo o disposto no § 5º deste artigo, do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido de privilégio caberá recurso, no prazo de sessenta dias.*

ANOTAÇÃO:

80. O objetivo da oposição é subsidiar o exame pelo INPI. Portanto, o oponente pode alegar qualquer matéria que obste ao patenteamento. E, evidentemente, sempre que as alegações pressuponham matéria fática (como, por exemplo, a falta de novidade), elas deverão ser acompanhadas de documentação probante.

81. O § 1º não proíbe a réplica à oposição. Pelo contrário, ela está implicitamente admitida no *caput*. A não ser assim, não faria sentido dar-se ciência da oposição ao depositante. O que o parágrafo visa é evitar a procrastinação do procedimento administrativo: o exame só será iniciado após extinto o prazo de noventa dias para a formulação de oposições, mas não aguardará necessariamente que o depositante se manifeste sobre a eventual interferência de terceiros. A propósito, cf. *Anais*, págs. 396-7.

82. “Saliente-se ainda que uma invenção pode ter uma, duas ou dezenas de reivindicações. Se houver anterioridade apenas para uma ou algumas é lógico que somente para estas seria justificado o indeferimento e não para as demais. Eis por que os sistemas norte-americano e europeu se nos apresentam como mais eficazes que o atualmente adotado pelo nosso País. Aqueles convidam o interessado a se manifestar sobre as anterioridades apontadas e, se estas não incidem na totalidade das reivindicações, determinam a retirada somente das conflitantes concedendo-se o privilégio para o restante. No nosso caso o indeferimento é total” (TINOCO SOARES, José Carlos, *Comentários*, pág. 58).

A crítica era procedente. Mas o INPI já mudou os seus critérios. Veja-se, a título de exemplo, o parecer técnico contendo exigência ao pedido de patente de modelo de utilidade nº MU 5801704, de 30-11-78, intitulado "Dispositivo para amostragem de metal em fusão":

"Trata o presente pedido de um dispositivo destinado à obtenção de amostra de um metal em fusão (estado pastoso).

O dispositivo se faz constituir de um tubo de vidro¹, guarnecido de massa refratária³, provida de canais de suspiro paralelos ao molde do vidro e uma ulterior capa de papelão², que mostra, na sua parte superior, uma cápsula fusível⁴.

Procedemos a uma busca nos nossos arquivos, tendo sido selecionada a anterioridade FR 2246207, publicada em 25-4-75, a qual se faz constituir de uma forma¹ de vidro prolongada, formando uma cabeça com estreitamento², continuando em forma cilíndrica de diâmetro correspondente⁶ àquela da dita cabeça, e se estreitando na extremidade, formando um tubo de admissão. O copo de vidro é guarnecido por matéria refratária, encimada ainda por papelão¹¹.

Confrontando o modelo da anterioridade com aquele, objeto do pedido em análise, constatamos que apresentam detalhes construtivos similares, salvo uma disposição de cápsula de segurança presente no modelo do pedido.

Esta cápsula confere ao pedido uma melhor utilização, pois evita que a cabeça¹ se funda ao entrar em contato com o metal fundido (escória).

Ressaltada a melhor utilização do pedido em relação à anterioridade, sugerimos ao requerente o cumprimento das exigências formuladas, a fim de que se torne o mesmo patenteável:

— Juntar as reivindicações 1, 2 e 3 em uma única reivindicação, sem lançar mão de frases explicativas concernentes à construção; incluindo referências numéricas constantes nos desenhos; as características conhecidas (contidas na anterioridade) deverão ser mencionadas antes da expressão "caracterizado por" e, logo após, deverão constar os detalhes introduzidos, ou seja, a cápsula de segurança⁴.

83. Mas, em se tratando de reivindicações dependentes (aquelas que visam proteger detalhes específicos contidos em uma reivindicação independente), a anterioridade da reivindicação independente afeta-as também.

84. Quanto ao disposto no § 2º, há uma observação importante a fazer: quando uma determinada invenção incidir diretamente sobre tecnologia patenteável e, entretanto, puder vir a ser aplicada para obtenção de produtos não patenteáveis, o INPI ainda assim defere o pedido de patente, mas com ressalva do dispositivo que restringe a patenteabilidade. Dessa forma, a alínea *b* do art. 9º admite que se expeçam patentes para processos de obtenção de produtos químicos. Mas, se esses produtos puderem ter aplicação como produtos farmacêuticos, e uma vez que os respectivos processos de obtenção não são patenteáveis (art. 9º, alínea *c*), faz-se ressalva à utilização do invento para fabri-

cação dos produtos farmacêuticos. Nestes termos, a exclusividade decorrente da patente restringe-se ao objeto admitido pelo Código. Se um terceiro usar o processo para fabricar os mesmos produtos, dando-lhes finalidades *unicamente terapêuticas*, a rigor, não haverá contrafação.

Art. 20 — Quando se tratar de pedido com reivindicação de prioridade, deverão ser apresentados, sempre que solicitados, as objeções, as buscas de anterioridades ou o resultado dos exames para a concessão de pedido correspondente em outros países.

ANOTAÇÃO:

85. Há quem aponte este dispositivo como ofensivo ao princípio da independência das patentes, adotado pelo art. IV, *bis*, da Convenção da União de Paris, e pelo art. IV da Convenção de Buenos Aires.

Mas, na realidade, não há ofensa a esse princípio. É que o art. 20 contém regra que apenas visa subsidiar o exame pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Com efeito, uma vez que o art. 6º impõe a novidade absoluta, quanto ao tempo, quanto ao espaço e quanto aos meios de comprovação do estado da técnica, qualquer exame pelo INPI será sempre limitado pela pouca disponibilidade de recursos. Assim, poderá o INPI valer-se de elementos constantes de oposições, buscas e exames efetuados por ou perante administrações estrangeiras.

Por outro lado, se um pedido de patente foi indeferido em país estrangeiro por estar em desacordo com dispositivo que não vigora no Brasil, evidentemente esse pedido não poderá ser aqui indeferido. Se, por hipótese, um pedido de patente relativo a um trator, originário da Tailândia, for depositado no Brasil, não é pelo fato de ele vir a ser indeferido no país de origem (a lei tailandesa proíbe o patenteamento de máquinas destinadas particularmente à agricultura — art. 9º, item 2) que ele será indeferido no Brasil, pois essa restrição não existe no Código.

Mas mesmo nesse caso não seria o princípio da independência o invocável, e sim o da igualdade de tratamento de estrangeiros e nacionais. Só se invoca o princípio da independência em face de patentes já expedidas em países diferentes para a mesma invenção — e não em face de meros pedidos. Aliás, nesse aspecto, o texto de Buenos Aires está melhor redigido que o da Haia, pois refere-se à independência dos “direitos resultantes das patentes” — direitos esses que o titular exerce *erga omnes*, incluída a própria Administração Pública (em caso de nulidade, caducidade e extinção por decurso de prazo).

CAPÍTULO VIII

Da Expedição da Patente

Art. 21 — A carta patente será expedida depois de decorrido o prazo para o recurso ou, se interposto este, após a sua decisão.

§ 1º — Findo o prazo a que se refere este artigo, e não sendo comprovado, em sessenta dias, o pagamento da retribuição devida, o processo será arquivado, encerrando-se a instância administrativa.

§ 2º — Da patente deverão constar o número respectivo, nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, do seu sucessor ou cessionário, se houver, o título e natureza do privilégio e o prazo de sua duração, bem como, quando for o caso, a prioridade estrangeira, se comprovada, ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e à utilidade, contendo ainda as reivindicações e os desenhos.

ANOTAÇÃO:

86. A redação deste artigo é bastante confusa e tem dado lugar a muitas dúvidas. Mas ele deve ser interpretado em combinação com os arts. 104 e 105.

Com efeito, nos termos do *caput*, a carta patente será expedida: (1ª hipótese) depois de decorrido o prazo para recurso; ou (2ª hipótese), se interposto este, após a sua decisão.

Examine-se a primeira hipótese: deferido o pedido de patente, corre o prazo de sessenta dias para interposição de recurso por terceiros (art. 19, § 7º); uma vez vencido este prazo — e se não interposto aquele recurso —, o requerente teria outros sessenta dias para recolher — e comprovar, mediante petição — a retribuição (art. 21, § 1º).

Mas pode acontecer que um terceiro interponha o recurso contra o deferimento no sexagésimo dia. Ora, a prevalecer o texto legal, em seu rigor, o requerente — obviamente desconhecendo ainda a existência desse recurso — poderia pagar a retribuição no sexagésimo primeiro dia (contado do deferimento). E estaria pagando mal.

Deve-se então combinar o texto do § 1º com o dos arts. 104 e 105.

Assim, o INPI tem procedido da seguinte forma:

- publica o deferimento;
- uma vez ultrapassado o prazo para recurso, sem que tenha sido interposto, notifica o requerente para pagamento da retribuição;
- uma vez comprovado o recolhimento tempestivo e regular, o INPI expede a carta patente e notifica o requerente (agora titular) de que ela se encontra à sua disposição.

Quando tenha sido interposto o recurso (segunda hipótese), na verdade não se faria necessária a notificação ao titular para pagamento da retribuição — bastaria a publicação da decisão do recurso. Mas, ainda assim, o INPI tem procedido a essa notificação, em obediência à letra do art. 105.

87. O art. 21 gera também dúvidas quanto à aplicação dos arts. 56 e 58, § 1º. Pelas mesmas razões, o prazo para a anulação e o cancelamento de patentes deve ter sua contagem iniciada a partir daquela notificação do INPI ao titular (e aos terceiros), dando ciência de que a patente já foi expedida e se encontra à sua disposição no setor próprio da autarquia.

88. O § 1º é excessivamente rigoroso com a mera inobservância de um prazo, depois de o requerente já ter manifestado o seu interesse na obtenção dos direitos através do pedido de exame, do eventual atendimento de exigências e do pagamento de anuidades. A exemplo do que ocorre com estas, seria preferível a adoção de um prazo suplementar de restauração.

JURISPRUDÊNCIA:

I — “O direito de propriedade industrial só se aperfeiçoa com a decisão concessiva da patente, que é constitutiva, representando o depósito do pedido mera expectativa. (...)”

TFR — AMS 82.888-RJ — Rel. Min. Antônio Torreão Braz — Unânime — 2ª T., em 6-12-78 — RTFR 64/160.

II — “Ação ordinária. Indenização pelo uso indevido de patente. — O direito do inventor goza de proteção constitucional, mas para que esse direito se cerque das garantias necessárias à sua prevalência e eficácia, mister se faz que o Estado o reconheça. E só com a expedição da patente é que ele se torna oponível a terceiros. Apelação improvida.”

TFR — AC 69.482-RJ — Rel. Min. Miguel Jeronymo Ferrante — Unânime — 6ª T., em 4-8-82 — DJU, de 28-9-82, pág. 9625.

Art. 22 — Os privilégios concedidos terão ampla divulgação através de publicação no órgão oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Parágrafo único — Para os fins previstos neste artigo, poderá o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, através de convênios com entidades governamentais ou de classe, promover a divulgação por outros meios de comunicação.

ANOTAÇÃO:

89. “(...) 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. (...)”

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);

— ela evita a repetição de esforços de pesquisa;

— ela permite a atualização constante dos técnicos “(CARVALHO, Nuno T. Pires de, “O sistema de patentes — um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento”, *Revista de Informação Legislativa* n. 76, out.-dez./82, págs. 246-7).

90. A Convenção da União de Paris, art. XII, dispõe que “cada um dos países contratantes se compromete a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e um depósito central para comunicar ao público as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais e as marcas de fábrica ou de comércio. Esse serviço publicará um órgão oficial

periódico". O texto de Estocolmo acrescenta que o órgão oficial publicará regularmente "os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções patenteadas". Infelizmente, por razões de custos, o INPI não procede a essa publicação da descrição, limitando-se a indicar o número do pedido, a data do depósito, o número da patente, a prioridade (se reivindicada e comprovada), o nome do titular, o título e o prazo de validade.

91. A nota nº 16 examinou o modo indireto de exercício da função de incentivo à invenção (e o modo direto de incentivo à inovação).

Quanto à função de divulgação técnica, a patente atua de modo direto e imediato. É que, para se requerer a patente, deve descrever-se a invenção de tal forma que um técnico com normal experiência no assunto deva ser capaz de colocá-la em prática. Isto significa que, através dos documentos de patentes, qualquer interessado pode ter acesso à tecnologia mais moderna e — o que é muito importante — pronta a ser industrializada.

Art. 23 — A exploração da invenção por terceiro não autorizado, entre a data do depósito e a da concessão do privilégio, permitirá ao titular obter, após a expedição da respectiva patente, a indenização que for fixada judicialmente.

Parágrafo único — A fixação da indenização considerará, inclusive, a exploração feita no período a que se refere este artigo.

ANOTAÇÃO:

92. A expedição da carta patente tem efeito constitutivo, no que se refere à geração dos direitos decorrentes da patente (o que não abrange os direitos subjetivos públicos de se obter a patente nas condições fixadas em lei ao tempo do depósito — estas são imutáveis e formam direito adquirido, inatacável, portanto, por lei nova). Não assiste, pois, ao titular, o direito de demandar terceiros por contrafação antes de expedida a carta patente.

GAMA CERQUEIRA, criticando o Código de 1945 (o qual mandava contar o prazo de duração do privilégio a partir da data da expedição da patente), afirmou: "(...) até que a patente seja expedida, não disporá de nenhum meio para impedir que terceiros também a explorem, fazendo-lhe ruínoza concorrência. (...) Sabendo-se que os pedidos de patentes de invenção levam vários anos para serem decididos, compreende-se facilmente os graves prejuízos a que o inventor fica exposto, vendo generalizar-se o uso de sua invenção e sofrendo a concorrência muitas vezes poderosa dos contrafatores; e, quando conseguir o privilégio, a invenção já poderá ter perdido todo o interesse e o inventor espoliado em seus direitos não poderá ressarcir os prejuízos sofridos antes da expedição da patente. Quanto aos contrafatores, se assim podemos chamá-los, basta-lhes cessar a exploração do invento, a que impunemente se entregavam, para saírem do caso livres de danos e responsabilidades. (...) A solução adequada encontra-se na *proteção provisória* da invenção a partir da data da publicação dos pontos característicos, tornando-se efetiva a proteção depois de concedida a patente. Por este sistema, a concessão da patente teria o caráter de condição suspensiva, permitindo ao inventor agir contra os contrafatores pelos atos praticados antes da expedição da patente, sendo-lhe lícito

também, no período entre o depósito do pedido ou da sua publicação e a concessão do privilégio, requerer medidas tendentes a verificar as contrafações e praticar todos os atos necessários à defesa e conservação de seus direitos, como vistorias, protestos judiciais, notificações ou outros" (*Tratado*, vol. II, tomo I, parte II, págs. 247-8).

O atual Código atendeu a sugestão de GAMA CERQUEIRA. Mas permanecem algumas dificuldades.

Em primeiro lugar, em se tratando de pedido de patente de processo, a verificação da contrafação só poderá ser feita mediante vistoria. E, se feita antes da ação de contrafação (a qual só pode ser proposta depois de expedida a carta patente), ela toma a figura de *produção antecipada de provas*, arrolada pelo Código de Processo Civil como medida cautelar nominada (art. 846). Portanto, por um lado, pode discutir-se (como os processualistas efetivamente discutem) se o art. 808, I, do CPC, é aplicável à espécie (cessação da eficácia da medida caso a ação principal não seja proposta no prazo de trinta dias, contados da data da efetivação da medida cautelar). Por outro lado, sendo a contrafação uma prática continuada, aquela medida cautelar, ainda que de eficácia independente da propositura imediata da ação principal, apenas poderá provar a contrafação num determinado momento. O que a torna irrelevante para a apuração do *quantum* das perdas e danos, além de exigir a sua repetição no curso da ação principal para que se possa comprovar que a contrafação ainda não cessou, caso o titular esteja também postulando o preceito cominatório.

A outra dificuldade é a que decorre dos termos do *caput*, que se refere ao período entre a data do depósito e a da concessão. A rigor, esse período de proteção deve ser contado da publicação. Com efeito, a reparação de danos tem por pressupostos a ação ou omissão voluntárias, a negligência e a imprudência (Código Civil, art. 159). Como, então, imputar a alguém um comportamento ilícito se a invenção se encontrar ainda em sigilo? Será que o legislador fixou aqui uma forma de responsabilidade objetiva? É certo que não, pois a definição do ilícito civil é da esfera do Código Civil. Portanto, antes da publicação, se o requerente tomar conhecimento de que um concorrente está utilizando aquele invento (provavelmente porque este, com seus próprios meios de pesquisa, o desenvolveu independentemente daquele), deve notificá-lo judicial ou extrajudicialmente, de forma a dar-lhe a conhecer a existência do pedido de patente — e configurar a ilicitude do seu ato. De outra forma, não há como penalizar o pretense contrafator antes da publicação do pedido.

93. A lei austríaca sobre patentes admite a propositura de ação de contrafação uma vez publicado o pedido. Mas a ação fica suspensa até à expedição definitiva da patente (art. 158).

A lei alemã (art. 140) adota medida semelhante.

94. Também a lei suíça (art. 72, § 2º) admite a propositura de ação a partir da publicação, desde que o requerente ofereça justas garantias à outra parte. Além disso, se infundada a ação (no caso de a patente vir a ser indeferida), ele é civilmente responsável pelos danos que causar ao pretense contrafator.

95. A lei japonesa dispõe, no art. 52, § 1º, que "depois da publicação do pedido, o requerente da patente terá o direito exclusivo de explorar comercialmente

a invenção reivindicada no pedido de patente". O § 2º dá-lhe condições de propor a ação de contrafação nos mesmos termos do titular de patente ou do licenciado exclusivo. Mas, se ele tiver proposto a ação de contrafação, e tiver abandonado, desistido ou invalidado o pedido, ou se este vier a ser indeferido, ele será civilmente responsável pelo prejuízo que tiver causado a um terceiro em decorrência do exercício desse direito de ação (§ 4º). Isto porque, naqueles casos, considera-se aquele direito como inexistente (§ 3º).

CAPITULO IX

Da Duração do Privilégio

Art. 24 — O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais.

Parágrafo único — Extinto o privilégio, o objeto da patente cairá em domínio público.

ANOTAÇÃO:

96. Na nota nº 17 citei afirmação de COMPARATO no sentido de que a patente é "garantia da amortização dos investimentos empresariais no setor de pesquisa e desenvolvimento".

A diferença dos prazos estabelecidos pelo art. 24 é uma das mais nítidas manifestações dessa função da patente.

A invenção, por exigir maior atividade inventiva e, portanto, maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tem um retorno mais demorado — daí a maior duração da respectiva patente. Além disso, pela mesma razão, a obsolescência média das invenções é menor. Com os modelos e os desenhos, porque pressupõem uma atividade inventiva inferior, ocorre o contrário: os investimentos são menores e a obsolescência é muito mais rápida — por isso, as patentes respectivas têm menor duração.

97. Justifica-se que os prazos sejam contados do depósito, em face do disposto no art. 23.

98. O parágrafo único não se aplica somente à extinção dos direitos em razão do decurso de prazo de vigência, mas também às outras formas de extinção (art. 48).

99. "(...) toda a inovação tecnológica tem um prazo de vida útil, mais ou menos longo, dependendo do ramo de atividade industrial ou comercial, pelo que tende a ser ultrapassada por outras inovações, o que torna desinteressante a sua proteção por tempo ilimitado ou, pelo menos, dilatado. Mal comparando, também com o objeto da patente se dá como que um perecimento" (CARVALHO, Nuno T. Pires de, "Aquisição e perda dos direitos de patente", *Rev. Jur. LEMI* nº 159, fev/81, pág. 18).

100. Em face do disposto no art. 117 do Código (O disposto neste Código se aplica a todos os pedidos em andamento, inclusive os de prorrogação e re-

ursos), os prazos do art. 24 têm sido aplicados aos pedidos de patente depositados antes da entrada em vigor da Lei nº 5.772/71.

O argumento tem sido o de que, antes de expedida a patente, o requerente apenas goza de uma mera expectativa de direito, pelo que, em se aplicando os prazos da lei nova, não se está ofendendo qualquer direito adquirido.

Daí surgiu o enunciado da Súmula nº 10, do Tribunal Federal de Recursos, recentemente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (v. Súmula e acórdãos abaixo transcritos).

Mas esse enunciado incorre em vários erros, nomeadamente:

— quando o inventor pesa os prós e os contras do requerimento da patente (a exclusividade *versus* a integral divulgação) ele tem que ter em conta as condições fixadas pela lei em vigor no momento em que deposita; ora, se o inventor divulga a invenção contando com que a patente lhe traga determinadas vantagens, é porque ele entendeu que estas vantagens superavam ou, no mínimo, se equiparavam às desvantagens; por isso, no momento do depósito, cria-se para o requerente um direito subjetivo público de obter a patente (art. 5º), desde que satisfeitos os requisitos legais (e cuja presença — ou ausência — só *a posteriori* vai ser examinada), e nas condições prescritas em lei (nomeadamente, o prazo de duração); qualquer medida posterior restritiva dessas condições vai afetar esse direito público subjetivo — que está constituído e aperfeiçoado desde o depósito — e será, portanto, inconstitucional; expectativa de direito existe quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos de patenteabilidade — apreciação essa que fica dependente do exame do INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cuja atividade, apesar de vinculada, é de resultados imprevisíveis, desde que o Código adotou o princípio da novidade absoluta; o que o Tribunal Federal de Recursos fez foi confundir conceitos inconfundíveis: o de direito público subjetivo de se obter a patente nas condições em que a lei assegura concedê-la e o de mera expectativa de se obter uma decisão favorável pelo INPI;

— além disso, o modo de contagem dos prazos introduzido pelo TFR é usualmente adotado para a solução de conflitos intertemporais de leis que dispõem sobre prazos de prescrição — ora, os prazos do art. 24 não são prazos de prescrição, mas sim prazos de duração de um bem; não é, pois, o prazo para o exercício do direito que está em questão, mas sim o prazo de vida do próprio direito ou, melhor, a duração do próprio bem sobre o qual recai o direito;

— no meu trabalho atrás citado, referi-me ainda a outro ponto: é que havendo conflito intertemporal de leis, o TFR deveria ter optado por uma delas e não criar, como criou, um terceiro modo de contagem de prazos.

JURISPRUDÊNCIA:

I — “Considera-se como termo inicial dos prazos do art. 24 da Lei nº 5.772/71, de 21 de dezembro de 1971 (Código da Propriedade Industrial), para os depósitos anteriores a essa lei, a data de sua vigência.”

Súmula nº 10 do TFR — Incidente de Uniformização de Jurisprudência na AMS 77.774-RJ — Pleno, em 25-10-79.

II — “Propriedade Industrial. Termo inicial dos prazos do art. 24 da Lei nº 5.772, de 21-12-71. Não ofende o princípio constitucional do direito adquirido decisão que manda contar esses prazos, para os depósitos anteriores a essa lei, da data da vigência da referida lei. Falta de prequestionamento da outra questão (Súmulas 282 e 356). Dissídio não demonstrado. Recurso extraordinário não conhecido.”

STF — RE 94.381-1-RJ — Rel. Min. Leitão de Abreu — Unânime — 2º T., em 19-6-81 — DJU, de 7-8-81, pág. 7436. (Com idênticas ementas, RE 94.387-1, *ibidem*, e RE 94.473-7, *idem*, pág. 7437.)

III — “Administrativo. Propriedade Industrial. Concessão de privilégio. Patente de invenção. O prazo do art. 24 do vigente Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772/71, para os depósitos anteriormente feitos, conta-se a partir da vigência do novo diploma. Entendimento da Súmula nº 10 do Tribunal Federal de Recursos, que se mantém.”

STF — RE 94.421-4-RJ — Rel. Min. Décio Miranda — Unânime — 2º T., em 23-6-81 — DJU, de 7-8-81, págs. 7436-7. (Com idênticas ementas, RE 94.426-5, RE 94.442-7, RE 94.444-3 e RE 94.454-1, todos *ibidem*.)

CAPÍTULO X

Das Anuidades

Art. 25 — O pagamento das anuidades do privilégio deverá ser feito a partir do início do terceiro ano da data do depósito, comprovado cada pagamento dentro dos primeiros cento e oitenta dias do respectivo período anual.

ANOTAÇÃO:

101. Anuidade é o valor que se paga pela manutenção em vigor dos direitos de propriedade industrial. Não se trata de tributo, pois não tem o INPI ação executiva para cobrá-la. E não se trata de preço, pois não é contraprestação de serviços. Afinal, a anuidade é um ônus que recai sobre o titular para que, em pagando-a tempestiva e regularmente, demonstre o seu interesse pela manutenção dos seus direitos.

102. O sistema adotado no Brasil é o das anuidades progressivas. Este sistema tem duas vantagens: consiste num rendimento para o INPI, dando-lhe condições para se equipar de forma satisfatória; e, aplicando-se o art. 50 (caducidade automática pelo não pagamento), diminui o número de patentes em vigor, eliminando aquelas que não oferecem mais interesse para os seus titulares.

103. Apesar de o art. 25 falar em privilégio, o ônus do pagamento das anuidades incide também sobre os pedidos de patente em andamento. Nem poderia ser de outra forma, pois a primeira anuidade deve ser paga nos cento e oitenta dias seguintes ao término do segundo ano da data do depósito; ora, em dois anos e meio, pouquíssimas patentes terão sido concedidas.

JURISPRUDÊNCIA:

I — “Comercial — Privilégio de Invenção — Patentes. Anuidades. Pagamento. Prazo.

Privilégio de invenção. Pagamento de anuidades. Prazo. O prazo a que se refere o art. 25 da Lei nº 5.772, de 21-12-71, é de direito material e não de natureza processual. O critério de sua contagem não obedece às regras do Decreto-Lei nº 3.608, de 9-9-41, que regula os prazos em processos de natureza administrativa. O artigo 25 da Lei nº 5.772/71 não faz referência à cobrança de anuidades de pedidos de privilégio. Se dos mesmos se

exige o pagamento, devem ter tratamento igual ao dispensado às patentes de invenção, no que toca ao prazo de favor, previsto no artigo 51, em consonância com o disposto no artigo 5º-bis da Convenção da União de Paris, de 20-3-1883.”

TFR — AMS 86.865-RJ — Rel. Min. Carlos Madeira — Unânime — 4º T. — DJU, de 22-2-80 — EJTFR 9/17.

II — “Propriedade Industrial. Anuidade. Pagamento. Prazo. Código da Propriedade Industrial de 1971, art. 25. Convenção de Paris, art. 5º-bis. O prazo fixado pelo art. 25 do CPI (Lei nº 5.772/71) não é de somar-se àquele de que trata o art. 5º-bis da Convenção de Paris (Decreto nº 19.050, de 31-12-1929). Entretanto, quer se considerem as anuidades como *taxas* quer como *preços públicos*, o prazo de três anos fixados para pagamento das anuidades pelo art. 25 do CPI não é de ser contado para os depósitos efetuados anteriormente à sua vigência, senão a partir desta, sem abranger período anterior. Em sendo taxa, não poderia onerar o contribuinte com abrangência de tempo transato e em sendo preço público, e, correspondendo, assim, a serviço prestado, não poderia retroagir para tornar remunerado serviço que até então era gratuito.”

TFR — AMS 77.283-RJ — Rel. Min. Aldir G. Passarinho — 3º T. — Por maioria — DJU, de 10-3-81 — EJTFR 23/25.

CAPITULO XI

Da Transferência, da Alteração de Nome e de Sede do Titular do Privilégio Depositado ou Concedido e dos Contratos para sua Exploração

Art. 26 — A propriedade do privilégio poderá ser transferida por ato “inter vivos” ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária.

ANOTAÇÃO:

104. “De acordo com esse artigo, a propriedade da invenção, assegurada pela patente, e os direitos desta resultantes podem ser transmitidos por qualquer modo admitido pela legislação comum para a transmissão de direitos. A transmissão pode operar-se por ato *inter vivos* ou *causa mortis*, a título gratuito ou oneroso. A cessão, a compra e venda, a troca, a doação, o usufruto, a sucessão legítima ou testamentária, são títulos legais de transmissão da propriedade do inventor, a qual pode, ainda, resultar de sentença judicial proferida em ação reivindicatória da patente ou em virtude de desapropriação do privilégio.

A cessão, entretanto, é o modo usual da transferência dos privilégios de invenção” (GAMA CERQUEIRA, *Tratado*, vol. II, tomo I, parte II, pág. 199).

105. Sobre modalidades, formas e condições da cessão v. GAMA CERQUEIRA, *idem*, págs. 200-215.

106. A cessão de patentes, na perspectiva da transferência de tecnologia, será examinada nas notas 109 e ss.

JURISPRUDÊNCIA:

— “IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS — Cessão de marcas, patentes e licenças de fabricação. — Não incidência. A cessão de marcas, patentes e licenças de fabricação, não se enquadrando em qualquer dos itens específicos das listas de serviços, não está sujeita à incidência do ISS.”

1º TA Civil SP — Ap. 292.870 (reexame) — Rel. Juiz Rangel Dinamarco — Unânime — 2º Câm., em 9-6-82 — RT 562/144 (ementário).

Art. 27 — O pedido de anotação de transferência e o de alteração de nome ou de sede do titular deverão ser formulados mediante apresentação da patente e demais documentos necessários.

§ 1º — A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação.

§ 2º — Sem prejuízo de outras exigências cabíveis, os documentos originais de transferência conterão, no mínimo, a qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como das testemunhas, e a indicação precisa do pedido ou da patente.

§ 3º — Serão igualmente anotados os atos que se refiram à suspensão, limitação, extinção ou cancelamento do privilégio por decisão de autoridade administrativa ou judiciária.

ANOTAÇÃO:

107. Faço aqui remissão idêntica à da nota 104.

JURISPRUDÊNCIA:

— “PATENTE DE INVENÇÃO — TRANSFERÊNCIA — REGISTRO — INFRAÇÃO. — Antes de registrada a transferência da patente de invenção, não tem o novo titular qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio.”

STF — RE 37.101 — Rel. Min. Afrânio Costa — Unânime — 2ª T., em 1º-7-58 — RF 182/128.

Art. 28 — O titular de privilégio depositado ou concedido, seus herdeiros ou sucessores, poderão conceder licença para sua exploração.

ANOTAÇÃO:

108. V. GAMA CERQUEIRA, *Tratado*, vol. II, tomo I, parte II, págs. 215 a 222, quanto à natureza, modalidades e condições do contrato de licença.

109. “Diz PRATNER que “a época dos privilégios das primeiras leis sobre as patentes manteve, entretanto, uma regra que impediu que a invenção e a 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” (PRATNER, S., “La protection de la propriété industrielle et l'ordre sociale”, *La Propriété Industrielle* (Revista da OMPI) 1981, págs. 134/5).

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” (CARVALHO, Nuno T. Pires de, “O sistema de patentes ...” já cit., págs. 247-8).

110. Tecnologia é um conjunto organizado de conhecimentos que possibilita a produção de um bem econômico, material ou imaterial.

111. “A tecnologia é frequentemente evocada em termos vagos e confusos, cercados de mistério. Ora, a noção de tecnologia não é nem vaga nem misteriosa. A tecnologia é um fator essencial de produção e, como tal, ela é comprada, é vendida no mercado mundial como um “produto de base”, (...).” (“Le transfert de technologie vers les pays en développement”, dossier organizado por EWING, ARTHUR, F. e KOCH, Gloria-Veronica, *Problèmes Politiques et Sociaux* nº 386, 3º Trim. 1979).

E que espécie de fator de produção é a tecnologia?

Segundo alguns economistas, a tecnologia é capital. Segundo outros, ela é um fator alheio à clássica divisão tripartite dos fatores de produção (natureza, trabalho e capital) e que, a eles acrescido, dilata a fronteira das possibilidades de produção. Segundo outros ainda, a tecnologia incorpora-se a cada um desses três fatores, conforme for o caso, não assumindo, pois, a qualidade de um fator autônomo.

Se considerarmos uma nova variedade de semente, aperfeiçoada por técnicas de engenharia genética, podemos encontrar aí tecnologia incorporada na natureza. Os equipamentos que permitiram o aperfeiçoamento da semente têm tecnologia embutida. E o engenheiro altamente especializado que desenvolveu o processo de aperfeiçoamento tem também, dentro de si, tecnologia.

Por outro lado, se se pensar que, para o desenvolvimento de novos processos e produtos, é preciso alocar recursos para a produção de bens (conhecimentos técnicos) que, posteriormente, serão utilizados para a produção de outros bens, então a tecnologia é capital.

Por fim, se atentarmos que se pode acentuar mais o desenvolvimento técnico de um outro fator, então a tecnologia é um elemento estranho que se condiciona aos fatores de produção disponíveis visando, sobretudo, uma maior rentabilidade.

112. Duas importantes classificações de tecnologia emprestam os contornos aos contratos que implicam a sua transferência.

A primeira é a que distingue a tecnologia *disponível* da *indisponível*. A tecnologia *indisponível* é a que é objeto de uma apropriação — de direito, em se tratando de objeto de patentes, ou de fato, em se tratando de conhecimentos mantidos em sigilo —, e que não se encontra livre para ser usada. A patente ou o segredo dão a essa tecnologia o atributo da escassez (absoluta para o segredo; relativa para a patente, como se viu na nota 14) e transformam-na num bem econômico. Saliente-se que nem sempre a indisponibilidade é juridicamente oponível; ela só o é quando decorrer da proteção de patentes, a qual

gera a apropriação de direito; em se tratando de segredo, a indisponibilidade é puramente de fato, e, portanto, relativa. É que se um concorrente do detentor do segredo desenvolver, por seus próprios meios, tecnologia idêntica e a divulgar, desaparece a indisponibilidade. A tecnologia *disponível* é aquela que é acessível ao público e livre para ser usada por qualquer pessoa. O seu conceito corresponde, pois, ao do estado da técnica (art. 6º), excetuada, evidentemente, a tecnologia que é conteúdo de patentes em vigor ou de pedidos de patente já publicados e sob processamento administrativo.

Para a segunda classificação, a tecnologia assume formas diferenciadas de acordo com o seu suporte material. Assim, a tecnologia diz-se *incorporada* quando adere a um corpo — pessoas (a experiência e os conhecimentos de cada um, cuja quantidade depende da formação profissional) e bens manufaturados (a respectiva produção pressupõe o emprego de tecnologia que, dessa forma, a eles adere). E diz-se *desincorporada* quando descrita em qualquer espécie de documentos (patentes, artigos, livros etc.).

A tecnologia patenteada, portanto, é *indisponível e desincorporada*.

113. Há autores que chamam a atenção para a relativamente pouca importância das patentes na transferência internacional de tecnologia. E fundamentam-se, para isso, no pouco peso dos "royalties" pagos em relação ao total das remessas pelo pagamento de tecnologia.

A título de exemplo, note-se que a *Revista da Propriedade Industrial* n.ºs 604, 606, 607, 610, 617 e 622 publica a aprovação da averbação de 731 contratos de transferência de tecnologia e correlatos (cessão e licença de patentes; cessão e licença de marcas; fornecimento de tecnologia industrial; cooperação técnico-industrial; e serviços técnicos especializados). Desse total de 731, apenas 38 se referiam a contratos de cessão e de licença de patentes — isto é, 5,1%. E desses 38 contratos, somente 11 eram onerosos. Dos 27 contratos gratuitos, 13 foram celebrados entre subsidiárias nacionais e as respectivas matrizes estrangeiras e 6 tiveram por objeto pedidos de patente (ora, em nenhum desses casos cabe o pagamento de *royalties* — art. 30, parágrafo único).

Aparentemente, estes dados confirmam a pouca importância das patentes no fluxo de tecnologia.

Mas, em primeiro lugar, note-se que a maioria dos 731 contratos se refere a serviços técnicos especializados (412) e cessão e licença de utilização de marcas (179). Ora, os contratos que envolvem direitos de marcas não implicam, senão indiretamente, a transferência de tecnologia, através de práticas de controle de qualidade. E os contratos de serviços técnicos especializados raramente envolvem a absorção de conhecimentos técnicos pelo adquirente: na maioria dos casos este satisfaz-se com a realização dos serviços pelo prestador, não se preocupando em aprender como realizá-los. A exceção a essa regra reside, sobretudo, nos contratos que envolvem treinamento de pessoal.

Sobram, portanto, 140 contratos envolvendo transferências de tecnologia, no sentido rigoroso da expressão (38 relativos a patentes e 102 relativos a fornecimento de tecnologia industrial e cooperação técnico-industrial). A percenta-

gem dos contratos de cessão e de licença de patentes, em relação ao total dos que implicam transferência efetiva de conhecimentos técnicos, sobe então para 27,1%.

Em segundo lugar, nem sempre (ou, melhor, quase nunca) a invenção patenteada abrange todo um processo produtivo, mas apenas a parte nuclear dele. Então, as informações complementares deverão ser fornecidas mediante outros contratos — tais como os de fornecimento de tecnologia industrial e de serviços técnicos especializados. Nesse caso, o licenciante prefere celebrar o contrato de licença de exploração de patente a título gratuito e onerar o outro (ou outros) contrato(s). Isto porque, em se tratando de tecnologia em sigilo, é muito mais difícil o exercício do controle sobre o preço contratual pelas autoridades do país receptor.

Mas os contratos de cessão e de licença de patentes apresentam grandes vantagens em relação aos outros: por um lado, o cessionário (ou licenciado) pode saber com mais certeza o que está adquirindo — o que não acontece com o *know-how* em sentido estrito que, por ser sigiloso, é muitas vezes comparado a uma caixa preta. Por outro lado, o cessionário (ou licenciado) pode ter uma relativa certeza de que a tecnologia descrita na patente é nova e que, portanto, o colocará em posição vantajosa no mercado. Por fim, dadas as exigências relativas à redação dos documentos de patentes, a tecnologia patenteada está, em princípio, pronta a ser industrializada.

Contudo convém salientar que a patente é um mero documento comprobatório da existência de um direito. Portanto em si mesma, a patente não implica transferência de tecnologia. Esta só se realiza se houver condições a induzi-la. Por exemplo, se a legislação do país subdesenvolvido contiver normas impondo a caducidade por falta de uso — o que obriga o titular estrangeiro, na eventual impossibilidade de explorar a patente no país que lhe concedeu, a licenciá-lo para um produtor nacional.

114. Um dos pontos polêmicos em matéria de licença de patentes consiste na possibilidade (ou impossibilidade) de o licenciado propor ações de contrafação.

Essas ações são de duas espécies: a criminal, prevista pelo art. 169 do Decreto-Lei nº 7.903/45, e a cível, de preceito cominatório, admitida pelo art. 189 do mesmo decreto-lei.

A ação criminal cabe exclusivamente ao titular da patente, pois o art. 169 refere-se expressamente ao concessionário (isto é, aquele a quem foi concedida a patente) e ao cessionário (aquele a quem a patente foi cedida). Também o direito de propor a ação cível cabe exclusivamente ao titular, nos precisos termos do *caput* do art. 23. Portanto, para que o licenciado tenha legitimidade para defender os seus direitos contra terceiros, deve constar do contrato autorização do licenciante. A exceção, por motivos óbvios, é a da licença obrigatória — e decorre dos termos expressos do art. 38.

Outros ordenamentos, entretanto, seguem orientação diversa, atribuindo legitimidade ao licenciado a título exclusivo. É o caso da lei australiana (art.

114), da lei das Bahamas (art. 23), da lei francesa (art. 53), da lei da República da Coreia (art. 155, § 1º) e da lei inglesa (art. 67, § 1º).

A lei finlandesa dá esse direito a qualquer licenciado (art. 63), enquanto que a lei holandesa (art. 43, § 4º) segue um sistema semelhante ao brasileiro.

115. Há erro de redação no art. 28. Com efeito, não existe "privilégio depositado", mas sim "pedido de privilégio depositado". Tampouco, nesse caso, existe "titular", mas apenas "requerente".

O contrato de licença de exploração de pedido de patente é celebrado sob condição suspensiva. Assim, a efetivação do pagamento de "royalties" só cabe após a expedição da carta patente, mas o seu cômputo inicia-se a partir da celebração do contrato.

O INPI tem, inclusive, incidido no erro de averbar esse contrato apenas até à expedição da carta patente, levando os contratantes à celebração de novo contrato, após a expedição. Evidentemente, a orientação está errada. A expedição constitui o advento da condição, efetivando, por si só, a validade do contrato. De qualquer forma, assiste ao licenciante o direito de receber do licenciado *royalties* pelo uso da invenção antes da expedição da patente, quer a título de cobrança de um crédito, quer a título de cobrança de perdas e danos, nos termos do art. 23.

DOCTRINA:

— FRÖES, Carlos Henrique de C., "Contratos de tecnologia", *Revista Forense*, 253/123.

— LEONARDOS, Luiz, "O contrato de licença para exploração de privilégio de invenção e para uso de marca", *Revista dos Tribunais*, 509/11.

Art. 29 — A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio, bem como a referência ao número e ao título do pedido ou da patente.

§ 1º — A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

§ 2º — A concessão não poderá impor restrições à comercialização e à exportação do produto de que trata a licença, bem como à importação de insumos necessários à sua fabricação.

§ 3º — Nos termos e para os efeitos deste Código, pertencerão ao licenciado os direitos sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos no produto ou no processo.

Art. 30 — A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Parágrafo único – A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a “royalties”, quando se referir a:

- a) privilégio não concedido no Brasil;*
- b) privilégio concedido a titular residente, domiciliado ou com sede no exterior, sem a prioridade prevista no art. 17;*
- c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;*
- d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.*

ANOTAÇÃO:

116. A remuneração pelos contratos de transferência de tecnologia envolve custos diretos e indiretos.

Nos custos diretos encontram-se os custos do desenvolvimento e da pesquisa, os quais são, em parte, repassados ao licenciado ou cessionário da patente. Além desses, há ainda a considerar os custos de oportunidade, os quais consistem nas perdas enfrentadas pelo titular da patente em decorrência de não ter mais a possibilidade de atender o mercado com exclusividade.

Estes são os custos que, com maior ou menor peso, afetam a remuneração pelos contratos de forma direta.

Outros custos repassados ao licenciado assumem forma indireta: são as cláusulas restritivas, operações de super ou de subfaturamento etc. Esses custos estão relacionados com uma situação de dependência quer técnica quer econômica.

117. Para que um país subdesenvolvido atinja um razoável estágio de desenvolvimento econômico, ele tem, obviamente, que aumentar a rentabilidade dos fatores de produção de que dispõe. E, para isso, a aquisição de tecnologia é, sem dúvida, o único caminho.

A questão fica num dilema básico: como e até que ponto desenvolver tecnologia endógena; qual tecnologia exógena adquirir.

As opções desse dilema vinculam-se a alguns temas extremamente delicados e que, freqüentemente, se colocam num círculo vicioso. O Brasil, por exemplo, na década de 70, adotou o chamado “modelo exportador”. Ora, para que os manufaturados brasileiros tenham competitividade no estrangeiro, é necessário que eles incorporem tecnologia no mínimo compatível com os padrões de consumo dos países importadores. O que forçosamente implica a utilização, pelo Brasil, de tecnologia que aqui não existe.

Por outro lado, é fator relevante aquilo a que os economistas chamam de efeito-demonstração, pelo qual os padrões de consumo, em razão dos meios de comunicação, tendem a uniformizar-se no mercado mundial. Em consequência disso, os anseios de consumo de um cidadão de Ankara, Buenos Aires, Rio de Janeiro ou Tóquio são bastante semelhantes.

Tanto um aspecto como outro levam países como o Brasil a necessitar de importar e absorver tecnologia estrangeira.

118. "Qualquer invenção que consiga vencer no sistema de concorrência tem que elevar o salário real ou a taxa de juro — ou ambos.

Entretanto, certas invenções terão, por sua natureza, uma tendência a aumentar a participação relativa da mão-de-obra; outras, a aumentar a participação relativa do capital e da propriedade de modo geral; e outras, a afetar ambos os fatores mais ou menos no mesmo grau. Isso sugere a conveniência da definição que se segue.

Definição: Diz-se que uma invenção poupa mão-de-obra, poupa capital ou é neutra, dependendo de sua tendência a reduzir a participação relativa da mão-de-obra, a reduzir a participação relativa da propriedade, ou a deixar inalteradas as participações relativas.

Um exemplo extremo de uma invenção que poupa mão-de-obra seria aquela que possibilitasse a máquinas que não necessitam de quem as maneje a produção de robôs que pudessem fazer qualquer das tarefas manuais e intelectuais do trabalhador humano. Não há dúvida de que isso iria reduzir de modo drástico o salário competitivo e poderia, até, reduzir a participação da mão-de-obra no PNL (Produto Nacional Líquido) do seu nível atual de cerca de 75% a 80% para menos de 50%. Um exemplo de uma invenção que poupe capital seria o caso de um computador barato que possibilitasse às firmas um estoque muito menor de mercadorias ou bens; a invenção do papel de seda Kleenex, para substituir os lenços duráveis; ou a invenção de satélites de fácil lançamento, refletores de ondas, que tornassem desnecessários os cabos submarinos" (SAMUELSON, Paul, *ob. cit.*, pág. 795).

Numa primeira abordagem, portanto, seria do maior interesse que os países em desenvolvimento importassem tecnologia poupadora de capital, dada a escassez deste em relação à abundância de mão-de-obra e ao seu baixo preço. Mas a questão não é assim tão simples.

Por um lado, "a mão-de-obra de baixo preço pode não ser barata, devido à má nutrição, incapacidade de seguir a disciplina do trabalho em fábricas ou por altas taxas de absenteísmo (possivelmente, em época de colheita ou de festas religiosas). (...) Nestas circunstâncias, há um argumento a favor da tecnologia poupadora (de mão-de-obra)".

Por outro lado, "poupar um tipo de mão-de-obra exige a utilização de outro. Quanto mais automática a maquinaria, tanto maior o treinamento exigido dos elementos especializados na sua manutenção, dos engenheiros de produção etc. Com o pouco treinamento existente e na falta de recrutar no exterior pessoal especializado para manutenção, tanto a produção de uso intensivo de mão-de-obra como a de poupança de mão-de-obra torna-se impossível."

Por fim, "além do baixo preço e baixa eficiência, um outro obstáculo à tecnologia de uso intensivo de mão-de-obra são os trabalhadores ineficientes e de alto preço. Nos casos em que o efeito-demonstração se estendeu ao campo dos serviços sociais e do dissídio trabalhista coletivo, o preço da mão-de-obra, inclu-

sive salários e benefícios, será alto, apesar da baixa produtividade" (KINDLEBERGER, Charles P., *Desenvolvimento Econômico*, trad. de SÔNIA SCHWARTZ, revisão técnica de LUTZ ROBERTO AZEVEDO CUNHA, ed. Mc-Graw-Hill do Brasil, 1976, São Paulo, págs. 264-5).

119. Um outro aspecto importantíssimo a considerar está relacionado com uma das escolhas básicas da atividade econômica: *quais* bens devem ser produzidos? (e conseqüentemente: *como* devem ser produzidos?) O que leva à pergunta: *qual* tecnologia adquirir? Isto não só em termos de tecnologias aplicáveis a um único setor de produção, mas também em termos mais amplos de definição dos setores de produção inexistentes a serem instalados.

Exemplificando-se, no caso do Brasil: deverá suplementar-se a produção de energia hidrelétrica por meio de energia nuclear? Esta, a primeira opção. A segunda, em caso de resposta afirmativa: dentro das várias tecnologias nucleares existentes nos países desenvolvidos, qual delas adquirir?

120. Os custos, as opções e o grau de dependência gerados pela importação de tecnologia fazem com que as autoridades públicas dos países em desenvolvimento participem ativamente das negociações que, em princípio, numa economia de mercado, seriam privativas dos empresários.

A aquisição de tecnologia é inserida nas atividades do planejamento, para definição de prioridades. E, por normas legais ou regulamentares, fixam-se, imperativamente, condições de negociação.

É nesta perspectiva que devem ser colocados os arts. 29 e 30 do Código, o art. 2º da Lei nº 5.648/70 e os Atos Normativos n.ºs 15/75, 30/78, 32/78, 53/81, 55/81, 56/81, 60/82 e 61/82 do INPI.

Nessa perspectiva ainda deve ser examinada a legislação tributária sobre remessa de *royalties* e despesas de assistência técnica.

121. Os rendimentos obtidos pelo titular da patente, em decorrência da cessão ou da licença de patente, constituem *royalties* (Lei nº 4.506/64, art. 22, alínea c).

A remessa para o exterior desses rendimentos está sujeita ao imposto de renda na fonte, à alíquota de 25% (Decreto nº 85.450/80, que aprovou o Regulamento do Imposto de Renda, arts. 554 e 555).

A percepção de *royalties* no País está sujeita ao duplo regime da fonte (10%, Regulamento, art. 569) e da declaração.

Os *royalties* pagos por nacional a estrangeiro podem ser deduzidos, até o limite máximo de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido, cabendo ao Ministro da Fazenda fixar os coeficientes percentuais (Lei nº 4.131, art. 12, § 1º). Esses coeficientes estão fixados pelas Portarias nºs 436, de 30-12-58, e 113, de 25-5-69, ambas do Ministro da Fazenda. Os *royalties* que ultrapassarem esses limites são considerados lucros distribuídos.

A dedutibilidade fica condicionada à averbação do contrato de cessão ou de licença pelo INPI (Lei nº 4.131, art. 12, § 2º, e Decreto nº 85.450/80, art. 233, § 3º) e ao registro no Banco Central (Lei nº 4.131/62, art. 3º, alínea b).

Não se permite a remessa de *royalties* entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria do capital da empresa brasileira pertença a quem irá receber os *royalties* no estrangeiro (Lei nº 4.131/62, art. 14).

122. Dois são os critérios possíveis para a tributação: o critério da residência e o critério da fonte do rendimento. O primeiro é geralmente adotado pelos países ricos, os quais, tendo organizado a sociedade com base na tributação progressiva dos seus nacionais, querem tributar, nesses moldes, os cidadãos neles residentes. O critério da fonte do rendimento é o adotado pelos países menos desenvolvidos, os quais são importadores de capitais e querem, assim, fazer valer o seu direito de soberania.

Dessa forma surgem os problemas relativos à bitributação, os quais só podem ser sanados por tratados internacionais, visando a desoneração dos chamados investimentos tecnológicos.

Por força desses tratados (até o presente momento, o Brasil celebrou Convenções para evitar a dupla tributação com os seguintes países: Japão, Noruega, Portugal, França, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Espanha, Alemanha, Suécia, Áustria, Luxemburgo, Itália e Argentina), o país da fonte reduz a alíquota de incidência do imposto; quanto ao de residência, cabem-lhe várias alternativas: ou concede isenção (mas esta medida tem sido evitada, pois favorece o investimento em países estrangeiros em detrimento do investimento interno), ou adota o sistema da imputação (pelo qual o receptor do rendimento tem direito de se creditar do imposto pago no país da fonte), ou adota o sistema do crédito presumido (isto é, independentemente do valor real do tributo que foi pago na fonte), ou, por fim, institui o chamado crédito fictício (segundo o qual, o imposto pode ser creditado mesmo que não tenha sido pago na fonte).

A responsabilidade tributária é da fonte pagadora (Regulamento, art. 576). O fato gerador é o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa (Regulamento, art. 575, IV). Contribuinte é o titular dos rendimentos.

Se o imposto for deduzido da remuneração bruta do contrato, incide a alíquota normal, fixada em lei ou em Convenção. Mas se a remessa for feita em montante líquido, assumindo o licenciado ou o cessionário o ônus do imposto, o respectivo rendimento bruto deverá ser reajustado (Regulamento, art. 577).

123. O controle exercido pelo Governo brasileiro sobre os contratos de cessão e de licença de patentes não é só fiscal. Ele também pretende: controlar a tecnologia importada (escolha de prioridades, tendo em vista as necessidades nacionais); diminuir os custos diretos (imposição de preços razoáveis) e indiretos (proibição de cláusulas restritivas); e impor a absorção e o uso efetivo da tecnologia (para redução da dependência nacional).

Por isso, a Lei nº 5.648/70 atribuiu ao INPI competência para adotar, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes (art. 2º, parágrafo único).

Em obediência a esse dispositivo, o INPI baixou os atos normativos já citados, fixando condições para os contratos que envolvam transferência de tecnologia.

Os contratos de cessão e de licença de patentes tornam-se, assim, *mistos* (pois não são absolutamente nominados, já que há cláusulas que podem ser fixadas livremente pelas partes, nem totalmente inominados, pois não dispõem os contratantes de inteira liberdade contratual).

Esses contratos são *bilaterais*, pois ao cedente (ou licenciante) e ao cessionário (ou licenciado) cabem obrigações recíprocas: entre outras, deve o cedente (ou licenciante) fornecer informações e dados técnicos complementares e, quando for o caso, prestar assistência técnica e dar treinamento (Ato Normativo nº 15, subitem 2.1.1); ao cessionário (ou licenciado) cabe pagar os "royalties" ajustados e explorar efetivamente a patente.

Os contratos podem ser a título *oneroso* ou *gratuito*.

Por fim, são contratos *solenes*, na acepção que se verá a seguir.

Note-se, entretanto, que, em dezembro de 1982, o Brasil dirigiu Carta de Intenção ao Fundo Monetário Internacional onde, no § 26, se afirma que: "Durante o primeiro ano do acordo com o Fundo, as autoridades pretendem também eliminar um número de restrições cambiais de menor impacto, num esforço para facilitar os pagamentos e transações internacionais e substituí-las, sempre que necessário, por medidas de natureza não cambial".

E no item 6 do Memorando Técnico de Entendimento anexo à Carta de Intenção, esclarece-se: "As pequenas restrições cambiais referidas no § 26 da Carta são *I*) limitações nas remessas externas de taxas de assistência técnica e *royalties* (...)" (*Jornal do Brasil*, de 7-1-83, págs. 14 e 15).

Acredito, pois, que algumas restrições que o INPI tem feito, nomeadamente sobre preços, devem ser abrandadas. Mas acredito também que o controle das opções quanto à tecnologia necessária ao País deverá ser mantido.

124. O art. 29, § 2º, refere-se a duas cláusulas restritivas e o Ato Normativo nº 15, a sete tipos de cláusulas. Mas não é que este seja ilegal, pois ele apenas expressa normas que implicitamente estão contidas na Lei nº 4.137/62, que dispõe sobre a repressão ao abuso do poder econômico.

Aliás, a proibição do § 2º não é absoluta no que respeita às restrições à comercialização e à exportação do produto de que trata a licença. Com efeito, por vezes o próprio licenciante está condicionado à observância da legislação interna de seu país, que pode eventualmente proibi-lo de exportar para determinados países. Ora, qualquer contrato que ele venha a celebrar com terceiros, sem essa restrição, poderá configurar uma fraude àquela proibição. Recorde-se o caso recente da proibição de exportações de equipamentos para o gasoduto da União Soviética, imposta pelo governo norte-americano. Nesse caso, a restrição contratual não decorreria de um abuso do poder econômico, mas sim da observância ética de normas em vigor — não havendo, portanto, ofensa aos preceitos da Lei nº 4.137/62.

125. Os contratos de cessão e de licença de patentes são, em princípio, solenes.

Mas a formalidade de averbação e anotação no INPI é puramente *ad probationem* e não *ad solemnitatem* — isto é, o contrato não averbado prevalece entre as partes, ainda que não possa ser oposto a terceiros.

Essa solução está implícita na lei.

Quanto ao contrato de licença, a única formalidade exigida é a averbação (art. 30). Quanto ao contrato de cessão, duas são as formalidades necessárias: averbação (art. 30) e anotação (art. 27).

Diz o § 1º do art. 27: “A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação”. A *contrario*, enquanto não anotada, a transferência não produz efeitos em relação a terceiros, mas produz efeitos entre as partes contratantes.

Ora, se isso é assim com relação à transferência, com maioria de razão deve ser também com relação à averbação da licença.

Portanto, valendo o contrato de licença entre as partes, ainda que não averbado, não pode o licenciado recusar-se ao pagamento dos “royalties” ao licenciante. E não pode o licenciante proibir o licenciado de explorar a patente nas condições ajustadas.

No entanto, a falta de averbação produz as seguintes conseqüências:

— não pode o licenciado (ou cessionário) deduzir os *royalties* do imposto de renda;

— se o licenciante (ou cedente) residir no estrangeiro, a remessa de divisas não poderá ser efetuada;

— a exploração da patente pelo licenciado (ou cessionário) não servirá de prova de uso e, portanto, não impedirá uma eventual licença obrigatória ou, até mesmo, a decretação de caducidade.

126. Mas, por vezes, nem a averbação legitima o pagamento de “royalties”. Trata-se, nomeadamente, daqueles casos previstos no parágrafo único do art. 30:

— privilégio não concedido no Brasil (pois, por um lado, se a patente não tiver sido aqui concedida, a tecnologia é de domínio público e, por outro, se o pedido estiver ainda em andamento, ao requerente ainda não assiste qualquer direito de propriedade industrial — o contrato dependerá então de condição suspensiva, como se viu);

— privilégio sem a prioridade unionista (CARLOS HENRIQUE FRÓES critica esta restrição, alegando que “afinal de contas, a reivindicação de prioridade constitui um *direito* e não uma *obrigação*” — “Contratos de tecnologia”, *Revista Forense*, 153/125; mas parece-me que a restrição está ligada ao disposto no art. 20);

— privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento (o que se justifica pela inviabilidade prática de, em caso de decisão final de anulação, se obter de volta a remessa feita indevidamente para o exterior);

— e privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração (aqui pretende-se evitar a fraude ao já citado art. 14 da Lei nº 4.131/62, pela operação chamada de “angular”; por essa operação fraudulenta, a matriz, proibida de receber “royalties” da subsidiária, cede ou licencia a patente para uma terceira empresa que, por sua vez, a cede ou sublicencia para a subsidiária).

JURISPRUDÊNCIA:

I — “INPI — Patente — Caducidade.

A exigência de averbação do contrato de licença para exploração de patente, prevista no art. 30 do Código da Propriedade Industrial, cinge-se à necessidade de se saber o que está sendo contratado e o que deve ser transferido para o País em matéria de tecnologia. (...)”

TFR — AMS 81.681-RJ — Rel. Min. Otto Rocha — Unânime — 1ª T., em 3-9-79 — DJU, de 19-3-80 (v. íntegra da ementa no art. 49, Jurisprudência, III).

II — “Administrativo. Propriedade industrial. Licença para exploração de patente estrangeira. Competência do INPI para decidir sobre as melhores condições de negociação e utilização nos contratos de licença (art. 126 da Lei nº 5.772/71, e art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 5.648/70). Invocação dos §§ 1º e 2º do art. 153 da Constituição não prequestionados.”

STF — Ag. 87.836-0-RJ — Ag. Rg. — Rel. Min. Décio Miranda — Unânime — 2ª T., em 29-6-82 — DJU de 20-8-82, pág. 7874.

Art. 31 — Do despacho que denegar a anotação ou a averbação caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

Art. 32 — A requerimento de qualquer pessoa, com legítimo interesse, que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos referentes à anotação de transferência de direitos de patentes, ou de pedidos de patentes, ou a averbação de contrato de exploração, poderá o Juiz, motivando o seu ato, ordenar a suspensão do processo de anotação de transferência ou de averbação, até decisão final.

CAPITULO XII

Da Licença Obrigatória para Exploração do Privilégio

Art. 33 — Salvo motivo de força maior comprovado, o titular do privilégio que não houver iniciado a exploração da patente de modo efetivo no País, dentro dos três anos que se seguirem à sua expedição, ou que a tenha interrompido por tempo superior a um ano, ficará obrigado a conceder a terceiro que a requeira licença para exploração da mesma, nos termos e condições estabelecidos neste Código.

§ 1º — Por motivo de interesse público, poderá também ser concedida a terceiro que a requeira licença obrigatória especial, não exclusiva, para a exploração de privilégio em desuso ou cuja exploração efetiva não atenda à demanda do mercado.

§ 2º — Não será considerada exploração de modo efetivo a industrialização que for substituída ou suplementada por importação, salvo no caso de ato internacional ou de acordo de complementação de que o Brasil participe.

§ 3º — Para os efeitos deste artigo, bem como dos arts. 49 e 52, deverá o titular da patente, sempre que solicitado, comprovar a exploração efetiva de seu objeto no País, quer diretamente, quer por terceiros autorizados.

ANOTAÇÃO:

127. Em princípio, o inventor, tendo divulgado o invento de forma que um técnico no assunto possa colocá-lo em prática, teria já dado a sua contraprestação ao favor da exclusividade decorrente da patente.

Ocorre, entretanto, que aqueles países que mais necessitam da tecnologia estrangeira não se satisfazem com essa relação de troca: a divulgação é suficiente para a concessão da patente; mas para que esta se mantenha em vigor, é necessário que o inventor dê algo mais ao país que o favoreceu.

Esse algo mais reside precisamente na introdução da invenção patenteada no setor produtivo do país, isto é, na sua efetiva exploração. Ora, como nos países subdesenvolvidos, a grande maioria das patentes expedidas o são em favor de estrangeiros residentes em países ricos, a exigência de exploração equivale, em tese, à introdução de tecnologia estrangeira nos processos produtivos dos países pobres. No caso, o preço da tecnologia a ser pago pelo país importador seria a patente e seu efeito monopolizante.

Diz KUNZ-HALLSTEIN que esta atuação funcional dos sistemas de patentes dos países subdesenvolvidos é semelhante à dos privilégios medievais (KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter, "The revision of the international system of patent protection in the interest of developing countries", *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 10, nº 6/1979, pág. 653). E essa afirmação tem muito de verdade. Segundo FRANCESCHELLI, os primeiros privilégios (patentes) de que se tem notícia foram: um privilégio concedido em 1236, pela autoridade municipal de Bordéus (então sob o domínio inglês), "a um certo Bonafusus de Sancta Columbia e companheiros, para a tecelagem, pisoagem e tintura, na cidade, de lã para roupa, ao modo flamengo, francês ou inglês, com a duração de 15 anos e com caráter de exclusividade"; e um "privilégio concedido, na Inglaterra, pelo rei Eduardo III, em 1331, a um certo John Kempe, tecelão flamengo, para induzi-lo a introduzir naquele país a indústria da tecelagem" (FRANCESCHELLI, Remo, *Trattato di Diritto Industriale*, Ed. Dott. A. Giuffrè, Milão, 1973, vol. I, págs. 285/6).

Acresça-se a isto que:

— por um lado, foi a partir do século XIV que a Inglaterra se preocupou em restringir a exportação de lã, reservando-a para seus tecelões, e preocupando-se em exportar os tecidos (para o que necessitou da introdução de técnicas de que não dispunha e que estavam mais desenvolvidas em Flandres e na Itália);

— por outro lado, o objetivo essencial da corporação era “proteger o artesão, não só contra a concorrência do estrangeiro, mas também contra a dos colegas. (...) Ninguém pode permitir-se prejudicar os outros por processos que o capacitariam a produzir mais depressa e mais barato. O progresso técnico é considerado como uma deslealdade” (PIRENNE, Henri, *História Econômica e Social da Idade Média*, Ed. Mestre Jou, 5ª ed., São Paulo, 1978, trad. de LYCURCO GOMES DA MOTTA, págs. 184-5); mas esta restrição à inovação aplica-se somente às corporações destinadas a atender o mercado interno, e não às corporações das indústrias de exportação — onde, aliás, surgiram as primeiras formas de capitalismo.

Daqui se pode concluir que os primeiros privilégios medievais foram concedidos, na Inglaterra, visando a introdução de técnicas estrangeiras para permitir a exportação de produtos manufaturados. O que apresenta notáveis coincidências com o que ficou dito na nota nº 117 sobre o modelo exportador brasileiro.

128. “A política legislativa dos Estados deverá, portanto, atentar para os aspectos internos e externos da concorrência industrial e comercial, não esquecendo que a proteção concedida ao estrangeiro, nos países de menor desenvolvimento relativo, se é um meio de adquirir o conhecimento de novos processos industriais, é, também, ônus, bem como vínculo e sinal de dependência comprometedores do poder nacional.

A grande vantagem econômica trazida pela internacionalização do direito de propriedade industrial é, sem dúvida, a substituição das importações de produtos acabados pela sua produção no território do Estado recipiendário. Se o problema é equacionado em termos de balanço de pagamento, de ocupação e de renda da mão-de-obra nacional, de remuneração e acumulação dos capitais do país, investidos em um ou outro negócio, constata-se que, sem dúvida, a importação da técnica e do processo de fabricação é menos onerosa do que a da mercadoria” (*Anais*, pág. 355).

129. Portanto, deixar de explorar a patente num país em vias de desenvolvimento, em princípio, frustra um dos principais objetivos do sistema. É irrelevante até que o titular estrangeiro da patente exporte o produto para o país onde a obteve a preços razoáveis (sem, portanto, recorrer ao superfaturamento). E isso é irrelevante porque o país que a concedeu está interessado em que a tecnologia seja introduzida no processo produtivo, gerando emprego, investimentos, treinamento de recursos humanos, divisas (através da exportação), a geração de riquezas, enfim.

130. “Reconhece-se universalmente que muito poucas patentes estrangeiras concedidas por um país são realmente exploradas no país que as outorga. Isto é de se esperar, já que as empresas internacionais, a que corresponde a maior parte das patentes concedidas no exterior, não fabricam os seus produtos patenteados em todos os países onde os patenteiam. O principal propósito de um patenteamento internacional muito amplo é o de proteger os mercados dos produtos amparados pelas patentes; se os donos das inovações tecnológicas não as patentearam, as empresas concorrentes poderiam iniciar a produção dos bens com base nessas técnicas nesses países “livres” ou exportá-los para esses

países a partir de outros países 'livres'. Por esta razão, chega-se com frequência à conclusão de que as patentes estrangeiras servem em primeiro lugar como permissões de importações exclusivas para os fabricantes estrangeiros" (PENROSE, Edith Tilton, "El patenteamiento extranjero y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo", *Comércio de Tecnologia y Subdesarrollo Económico*, seleção de MIGUEL WIONEZEK, México, Coordinación de Ciencias, Universidad Autónoma de México, 1973, ed. mimeografada, Fund. Getúlio Vargas).

131. Para evitar esse não-atendimento do objetivo da patente, bem como para coibir que a patente sirva a uma mera reserva de mercado, os arts. 33 e 49 impõem, com sanções diversas, o ônus da exploração.

O conceito de exploração é fixado pelos arts. 52 e 33, §§ 2º e 3º Assim, a exploração é o uso comprovado (ou, melhor, comprovável), contínuo (isto é, sem solução de continuidade superior a um ou dois anos, conforme a sanção que se pretenda aplicar) e regular da invenção em escala industrial (incluída a escala artesanal, se o titular da patente for um artesão), seja através da produção pelo titular da patente, seja por produção através da concessão de licença de exploração a terceiros (e devidamente averbada no INPI). Essa exploração deve ser feita no Brasil, não se considerando exploração a importação do produto patenteado ou fabricado pelo processo patenteado.

Não se exige, portanto, que o inventor atenda a toda a demanda do mercado mas que, dentro de suas possibilidades, coloque a invenção em prática.

A esse propósito, o disposto no § 2º deve ser entendido em termos. A suplementação da industrialização do invento pela importação não configura exploração efetiva para fins de licença obrigatória, mas não pode ser fundamento de caducidade. É que não se pode esperar, razoavelmente, que o titular de uma patente — que, entre os nacionais, é, na maior parte dos casos, inventor isolado — disponha de recursos suficientes para atender toda a demanda do mercado. Portanto, aquela parte do mercado que não tiver sido atendida pela produção, no país, dos produtos patenteados (ou fabricados pelo processo patenteado), pode (e, muitas vezes, deve, em se tratando de bens essenciais) ser satisfeita pela importação — a qual, aliás, é um dos atos que o titular pode praticar com exclusividade (Decreto-Lei nº 7.903/45, art. 169, inciso III).

Por isso mesmo, o § 1º admite hipóteses de exploração efetiva que não atendam à demanda do mercado, seja ele interno ou externo.

Então, o que não se considera exploração efetiva é a parcela de suplementação — e só essa.

Além disso, não é de estranhar que o mercado, a que o § 1º se refere, seja o interno e o externo. Com efeito, o Brasil importa muito para atender o mercado externo — bastando lembrar a existência do regime de incentivos fiscais para as operações de *draw-back*. Qualquer medida tendente a reduzir essas importações será sempre bem recebida pela administração, a título de licença obrigatória comum ou especial.

O conceito de exploração é, obviamente, o definido em lei. Mas há um acórdão do TFR em sentido contrário, decidindo que esse conceito deveria

ser definido na própria carta patente, pela Administração Pública (ver “Jurisprudência”, no art. 49).

132. A Convenção da União de Paris, em seu art. V, § 2º, refere-se aos abusos do direito exclusivo conferido pela patente e exemplifica com a falta de uso efetivo.

Mas nem sempre a falta de uso significa um abuso de direito. Se se considerar, por exemplo, que a precípua finalidade do sistema de patentes é a divulgação da invenção (aquela transformação da escassez absoluta em escassez relativa), então, quando a patente é entregue ao titular, pressupõe-se que ele já cumpriu a função social do direito que, por esse meio, se lhe outorga. Dele nada mais há a exigir.

Mas se se adotar o princípio — seguido pelos países em desenvolvimento, como se viu — segundo o qual a patente é concedida visando a introdução de novas técnicas de produção, então a falta de exploração contraria os fins para os quais se outorgou um favor ao titular. Está aí configurado o abuso do direito.

Considere-se, entretanto, que esse abuso não foi deixado, pelo legislador, à apreciação individual do juiz, caso por caso, mediante pesquisa da intenção do titular do direito. Seguiu-se aqui a corrente *objetivista*, segundo a qual “pode haver abuso do direito mesmo sem a intenção de prejudicar. O ato é lícito ou ilícito conforme se realize ou não de acordo ou em harmonia com a finalidade do instituto jurídico” (CASTRO FILHO, José Olímpio de, *Abuso do Direito no Processo Civil*, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2ª ed., 1960, pág. 27).

Por isso o art. 33 só releva motivos de força maior e não, por exemplo, uma situação em que o titular da patente, não dispondo de instalações para industrializar a invenção, não encontra comprador para a patente ou, pelo menos, um terceiro interessado em com ele celebrar uma licença de exploração. Não há, neste caso, um motivo de força maior. Não adianta tampouco, como algumas empresas multinacionais fazem, publicar anúncios na imprensa oferecendo as suas patentes para negociação com eventuais interessados. É que, tendo o Código adotado a corrente objetivista, não importam as intenções: apenas interessa saber se o titular fez uso ou não da patente, nas estritas condições legais, ou se algum motivo revestido de características de inevitabilidade o impediu de fazê-lo.

133. Para a falta de exploração o Código reservou dois tipos de sanção: a licença obrigatória comum e a caducidade.

Mas, além disso, o Código ainda previu a licença obrigatória especial, a qual não fica condicionada a prazos (ela pode ser requerida logo no primeiro dia seguinte ao da expedição da carta patente). Apenas se condiciona essa licença à existência de interesse público e, dependendo do caso, ao desuso ou à falta de pleno atendimento da demanda.

Por outro lado, e uma vez que o que está em jogo é o interesse público de pleno atendimento do mercado, não pode o titular contrapor ao pedido de licença obrigatória especial a existência de motivos de força maior a impedi-lo de usar a patente.

Esse conceito de interesse público é extremamente difícil de ser definido. Deve dizer respeito a toda a sociedade ou apenas a um grupo, por maior que ele seja? O seu enfoque deve ser estritamente econômico ou deve ser mais amplo, abrangendo a noção de bem-estar coletivo?

Uma vez que esta licença obrigatória é de caráter excepcional, parece-me que o conceito de interesse público deve ser usado na sua acepção mais abrangente: deve, pois, referir-se a toda a sociedade e deve visar a satisfação do bem-estar coletivo.

134. A licença obrigatória tem uma consequência principal e imediata: o titular da patente perde a exclusividade de uso.

Pode, entretanto, ocorrer que o requerente da licença obrigatória comum proponha que ela seja celebrada a título exclusivo e que o titular não se manifeste, quando, então, a proposta será considerada aceita. Neste caso, o titular perde mais que a exclusividade: ele perde o direito de uso.

Quanto à licença obrigatória especial, ela será sempre concedida a título não exclusivo. Isto, porque, se o fundamento para a sua concessão for o do insuficiente atendimento do mercado, tornar-se-ia extremamente injusto virar-se a patente contra o seu próprio titular que, afinal, a estava explorando. Também se o fundamento for o do desuso, permanece essa idéia de injustiça, pois, em princípio, não decorreu ainda o prazo de três anos para que o titular iniciasse a exploração (após o decurso de três anos após a expedição da patente já não é necessário requerer a licença especial; basta requerer a licença comum, a qual, aliás, dispensa a comprovação da existência do interesse público).

135. "Segundo informa o nosso INPI, até hoje nunca se concedeu em nosso país uma licença obrigatória de exploração por não-uso de patentes, já tendo havido casos de cancelamento por caducidade, o que demonstra a ineficiência daquele remédio para prevenir o abuso por omissão dos titulares de patentes" (COMPARATO, Fábio Konder, conferência citada).

Poder-se-á acrescentar, aliás, que a licença obrigatória tem tido pouquíssima utilização em todo o mundo. E isso não é só devido a questões de ordem formal, como, por exemplo, a questões relativas ao procedimento administrativo ou judicial (possibilidade de recurso, necessidade de caução, etc.). É que o interessado sabe que é preferível propor a celebração de um contrato de licença voluntária ao titular da patente, mesmo após o decurso do prazo para o início da exploração. E se este a recusar, dificilmente poderá o interessado conseguir, com a licença obrigatória, que o titular lhe comunique o *know-how* suplementar necessário para a colocação do invento em prática.

A licença obrigatória comum realiza a sua função como *ameaça*. Por isso, se o titular não explora a patente e se um terceiro lhe propõe a celebração de um contrato de licença, em princípio aquele aceitará — primeiro, porque isso pode ser uma forma de ele realizar (ou majorar) lucros com a invenção; segundo, porque, se ele não aceitar livremente, o Estado poderá fazê-lo em seu nome, compulsoriamente, ou, num estágio ulterior, até extinguir a patente, via caducidade.

Por outro lado, em países em que a caducidade pode ser requerida independentemente da concessão prévia de uma licença obrigatória (é o caso do Brasil), se o interessado considerar as informações constantes da patente suficientes para a sua exploração, é preferível aguardar mais um ano e requerer a caducidade — quando não terá que pagar *royalties* pela exploração da invenção. 136. Outras legislações estipulam diferentes modalidades de licenças obrigatórias, não previstas no Código.

É o caso da licença obrigatória não exclusiva concedida em favor de terceiro que, até à data relevante de prioridade, tenha desenvolvido (ou tenha tomado conhecimento de) invenção idêntica à depositada, a tenha explorado ou tenha iniciado os preparativos para explorá-la, sem, no entanto, ter tido acesso à descrição da invenção reivindicada no pedido de patente (lei japonesa, art. 79; lei alemã, art. 12; lei austríaca, art. 22; lei dinamarquesa, art. 48; lei finlandesa, art. 48; lei francesa, art. 31; lei italiana, art. 6º; dessas leis, só as do Japão, da Dinamarca e da Finlândia se referem à licença obrigatória; os outros ordenamentos limitam-se a dizer que contra aquele terceiro não pode prevalecer o direito de patente, sendo que a lei austríaca admite que, a pedido do interessado, o titular emita em seu favor um certificado; de forma bastante razoável, as leis da Dinamarca e da Finlândia não se referem à data de prioridade, mas sim à data de publicação do pedido de patente).

O outro caso é o da licença obrigatória em virtude da expedição de uma patente dependente, isto é, de uma patente que, para ser explorada, dependa de autorização de uso de outra. A hipótese mais comum é a das patentes de aperfeiçoamento. Entre as leis que prevêem esse tipo de licença obrigatória estão a do Japão (art. 92 c/c art. 72), a da Áustria (art. 36, mas a invenção dependente deve ter “valor industrial incontestável”), a da Dinamarca (art. 46, desde que a licença “pareça razoável tendo em conta a importância da primeira invenção ou outros motivos particulares”) e a da Finlândia (art. 46, com idêntica observação).

137. Têm surgido recentemente algumas propostas alternativas aos sistemas tradicionais de patentes, visando, por um lado, abrandar o rigor das sanções para a não-exploração e, por outro, coibir o abuso dos direitos decorrentes da patente.

Uma dessas propostas, já referida na nota nº 23, é a da instituição dos certificados de inventor, adotados pela lei mexicana de 1975.

A grande diferença que existe entre a patente e o certificado de inventor é que, enquanto o titular daquela pode opor-se a que terceiros explorem a invenção, o titular deste não pode recusar a licença a quem lha propuser. Licença essa que, evidentemente, será remunerada. Mas note-se que não se trata de licença obrigatória — seja ela comum ou especial —, pois não fica condicionada à falta de exploração, a prazos de carência ou à existência de interesse público.

A principal vantagem dos certificados de invenção é a de, além de poderem proteger invenções não patenteáveis (como, por exemplo, produtos farmacêuticos) e, dessa forma, levarem à divulgação de invenções que, doutra forma, seriam mantidas em sigilo, não originarem a reserva de mercado à importação. Qualquer industrial nacional pode obter licença de exploração e utilizar a

tecnologia no país. O certificado de invenção evita, pois, o monopólio. Em contrapartida — e por essa mesma razão —, não assume o seu titular o ônus da exploração, sob a ameaça de caducidade, a qual é inaplicável à espécie.

Outra proposta já institucionalizada é a das patentes de curta duração sujeitas a prorrogação, mediante prova de uso efetivo. Este sistema foi adotado pela nova lei da Iugoslávia (lei de 1981, art. 51).

Outra proposta é a do Grupo dos 77 para a revisão da Convenção da União de Paris. Trata-se da instituição de uma licença obrigatória exclusiva caso o titular não explore o objeto da patente. A proposta, que é demasiadamente rigorosa, por permitir que a patente venha a produzir efeitos contra o próprio titular não explore o objeto da patente. A proposta, que é demasiadamente retirada na última conferência diplomática, realizada em Genebra, em 1982.

Recentemente a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial ofereceu sugestão, segundo a qual, caso o titular não explorasse o objeto da patente, os direitos desta decorrentes deveriam ser suspensos. Enquanto não pudesse o titular comprovar o uso, ele não teria legitimidade para propor ações de contrafação contra terceiros. A sugestão vai ainda mais longe: se, durante a inércia do titular, um terceiro iniciasse a exploração da patente, ele não poderia mais tarde ser constrangido a abster-se dessa exploração; o titular só poderia posteriormente exercer os seus direitos se esse terceiro, em vez de aplicar a invenção industrialmente, no país, importasse o produto patenteado ou fabricado pelo processo patenteado.

Art. 34 — O pedido de licença obrigatória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º — Apresentado o pedido de licença, será notificado o titular da patente para manifestar-se, no prazo de sessenta dias.

§ 2º — Findo esse prazo, sem manifestação do notificado, será considerada aceita a proposta, no prazo de sessenta dias.

§ 3º — No caso de contestação, deverão ser ordenadas investigações e perícias, bem como providenciado tudo quanto se faça necessário ao esclarecimento do assunto para permitir determinar a retribuição a ser estipulada.

§ 4º — Para atender ao disposto no parágrafo anterior, poderá ser designada uma Comissão constituída de três técnicos, inclusive estranhos aos quadros do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a qual deverá elaborar parecer conclusivo dentro de sessenta dias.

Art. 35 — Salvo motivo de força maior comprovado, o detentor da licença obrigatória deverá iniciar a exploração efetiva de seu objeto dentro dos doze meses seguintes à data de sua concessão, não podendo interrompê-la por prazo superior a um ano.

Art. 36 — Caberá ao titular da patente o direito de fiscalizar a produção, o montante das vendas e a boa utilização do invento,

conforme os termos da licença, bem como o de exigir a retribuição estipulada.

Art. 37 – O titular da patente poderá obter o cancelamento da licença obrigatória, quando provar que o cessionário deixou de atender ao disposto nos arts. 35 e 36.

Art. 38 – O detentor da licença de exploração ficará investido de poderes de representação que lhe permitam agir administrativa ou judicialmente em defesa do privilégio.

CAPÍTULO XIII

Da Desapropriação do Privilégio

Art. 39 – A desapropriação do privilégio poderá ser promovida na forma da lei, quando considerado de interesse da segurança nacional ou quando o interesse nacional exigir a sua vulgarização ou ainda sua exploração exclusiva por entidade ou órgão da Administração federal ou de que esta participe.

Parágrafo único – Salvo no caso de interesse da segurança nacional, o pedido de desapropriação, sempre fundamentado, será formulado ao Ministério da Indústria e do Comércio, por qualquer órgão ou entidade da Administração federal ou de que esta participe.

ANOTAÇÃO:

138. O interesse que fundamenta a desapropriação de patentes é um pouco diferente, quanto à sua amplitude, daquele que motiva a desapropriação em geral: o art. 39 refere-se ao interesse *nacional*, não podendo esse interesse, pois, restringir-se ao âmbito dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Territórios. Por isso, não podem essas autarquias territoriais desapropriar patentes.

Essa diferença tem sua razão de ser: é que o direito de patentes, tal como garantido pela Constituição, vale para todo o território nacional. Não poderia, pois, uma entidade da federação, de âmbito territorial limitado, desapropriar esse direito para atendimento de interesses regionalmente localizados. A essas entidades cabe, no máximo, requerer a licença obrigatória especial, quando for o caso.

139. O procedimento expropriatório, exceto no que respeita à legitimidade e à iniciativa, segue o disposto no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

CAPÍTULO XIV

Do Invento Ocorrido na Vigência de Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços

Art. 40 – Pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência de contrato expressamente destinado a pesquisa no Brasil, em que

a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada.

§ 1º – *Salvo expressa disposição contratual em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado será limitada à remuneração ou ao salário ajustado.*

§ 2º – *Salvo ajuste em contrário, serão considerados feitos durante a vigência do contrato os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, cujas patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo prestador de serviços até um ano depois da extinção do mesmo contrato.*

§ 3º – *Qualquer invento ou aperfeiçoamento decorrente de contrato, na forma deste artigo, será obrigatória e prioritariamente patenteadado no Brasil.*

§ 4º – *A circunstância de que o invento ou o aperfeiçoamento resultou de contrato, bem como o nome do inventor, constarão do pedido e da patente.*

ANOTAÇÃO:

140. O art. 40 conceitua a *invenção de serviço*.

Repare-se que o legislador foi extremamente infeliz ao referir-se a inventos e aperfeiçoamento. É que o termo *aperfeiçoamentos* não tem qualquer significado legal.

Com efeito, o termo não se refere nem a modelos de utilidade nem a modelos ou desenhos industriais, porque, por um lado, aperfeiçoamento de processo é sempre invenção e, por outro, um desenho industrial, por exemplo, não aperfeiçoa coisa alguma, apenas lhe muda o aspecto exterior.

Esses aperfeiçoamentos tampouco dizem respeito a outros produtos da criação empresarial como, por exemplo, as sugestões e as propostas de racionalização. Aquelas, largamente utilizadas pelas empresas japonesas — onde integram, a par com o sistema “zero-defeito”, o sistema do “controle total de qualidade” — referem-se tanto a procedimentos técnicos quanto a administrativos. Nem sempre são soluções técnicas e, portanto, nem sempre são invenções. As propostas de racionalização, adotadas pela legislação da União Soviética, referem-se a invenções que apresentam novidade apenas dentro da empresa em que foram realizadas. Ora, nem as sugestões nem as propostas de racionalização são objeto de previsão e de tratamento legais no Brasil. Não podem, pois, gerar direitos e obrigações trabalhistas.

141. Aquele contrato de pesquisa a que o *caput* se refere deve dizer respeito à pesquisa aplicada, isto é, virada para um resultado prático, e não para a pesquisa pura.

142. A equiparação entre assalariado e prestador de serviços é quase absoluta. Só se excetua, na ausência de legislação expressa, a competência da Justiça comum para decisão de conflitos surgidos entre prestador e tomador de serviços. Em se tratando de litígio entre empregado-inventor e empregador, a competência para apreciá-lo é da Justiça do Trabalho (com as exceções do art. 41 — invenções livres — e do art. 43).

143. O § 2º contém uma presunção meramente *juris tantum*.

Se o empregado conseguir provar que a invenção foi efetivamente realizada após extinto o contrato de trabalho, a invenção será dele — doutra forma, haveria clara ofensa à proteção constitucional. Mas como a presunção legal opera em favor do empregador, o ônus da prova em contrário é do ex-empregado. A questão mais difícil está em apurar o momento da invenção. Essa deve ser considerada realizada quando surgiu a idéia criativa da solução, pois é ela que é privativa de uns poucos homens, dotados de espírito criador e imaginativo. Por isso, as tarefas de pesquisa, de coleta de dados, de experimentação etc., pelo fato de poderem ser realizadas por qualquer um, não consistem verdadeiramente em invenção. Voltando atrás, deve o ex-empregado demonstrar que aquele momento inventivo ocorreu após a extinção do contrato de trabalho, ainda que, eventualmente, ele tenha iniciado antes as tarefas de pesquisa.

Se o depósito do pedido de patente tiver sido efetuado após um ano da extinção do contrato de trabalho, as posições invertem-se: a presunção, também *juris tantum*, opera a favor do ex-empregado e, conseqüentemente, o ônus da prova recai sobre o ex-empregador.

A finalidade da presunção é a de coibir a fraude — no caso, uma verdadeira apropriação indébita — pelo empregado.

O ex-empregador tem à sua disposição dois tipos de ação.

Uma delas é a ação anulatória de patente, prevista pela alínea *c* do art. 55.

Mas como essa ação conduz ao domínio público, pode o empregador optar pelo segundo tipo: a ação reivindicatória.

No caso da ação anulatória, a competência será da Justiça Federal, uma vez que o INPI, autarquia federal, deverá obrigatoriamente participar do processo como litisconsorte passivo.

Mas em se tratando de ação reivindicatória, a competência é da Justiça do Trabalho, uma vez que o que se vai examinar é precisamente a relação de emprego — sua natureza, funções do empregado, extinção etc. O prazo de prescrição é o do direito civil — dada a peculiaridade reivindicatória da pretensão —, não o do direito trabalhista.

144. O § 3º tem que ser entendido em termos.

Em primeiro lugar, não só as invenções patenteáveis geram a aplicação dos arts. 40 a 43, mas também as invenções listadas no art. 9º. Apenas se exige que se trate de invenção (ou modelo ou desenho). Evidentemente, desco-

bertas científicas e concepções puramente teóricas, por exemplo, não constituem invenções e, portanto, não merecem a incidência das normas deste Capítulo XIV. O interesse dessa ampla interpretação é o de estender a proteção trabalhista — sobretudo no caso das invenções mistas — a campos tecnológicos onde, por razões, sobretudo, de política econômica, há restrições à patenteabilidade.

Em segundo lugar, não se exige que a invenção seja objeto de pedido de patente, ainda que, por hipótese, ela seja patenteável. Na inércia do empregador, poderia o empregado depositar o pedido de patente, nos termos do § 3º do art. 5º. Mas a Justiça do Trabalho tem desconsiderado essa circunstância por não se poder, com bom senso, exigir do empregado comum um conhecimento da legislação de patentes.

Ressalte-se que o § 3º se aplica também à hipótese do art. 42 (invenção mista). E as duas observações feitas acima dizem respeito principalmente a essa espécie de invenções de empregados. Mas, no caso de o empregador estipular uma gratificação aos empregados de pesquisa que consigam chegar a um resultado inventivo, têm estes direito a reclamar o que lhes cabe mesmo que a invenção não seja patenteada ou patenteável.

Em terceiro lugar, onde está escrito “patenteado” deveria ler-se (com a ressalva feita acima) “depositado”. Isto porque é admissível (e até comum) ocorrer o arquivamento de um pedido por falta de pagamento de anuidades ou por falta de pedido de exame, independentemente dos requisitos de patenteabilidade que ele possa conter.

O § 3º deve ser, pois, assim entendido: se (e só se) o empregador depositar o pedido de patente relativo a invenção de empregado, deverá fazê-lo prioritariamente no Brasil.

Essa imposição dirige-se, sobretudo, às multinacionais, para que um invento aqui realizado não gere a saída de divisas — o que, em tese, seria possível, se o pedido no Brasil fosse depositado com reivindicação de prioridade de depósito estrangeiro.

Art. 41 — Pertencerá exclusivamente ao empregado ou prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento realizado sem relação com o contrato de trabalho ou prestação de serviços ou, ainda, sem utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

ANOTAÇÃO:

145. O artigo refere-se às *invenções livres*.

O conceito obtém-se por exclusão: o que não se caracteriza como invenção de serviço (art. 40) ou invenção mista (art. 42) constitui invenção livre.

Atente-se, entretanto, para a redação do dispositivo: “o invento (...) sem relação com contrato de trabalho (...) ou, ainda, sem utilização de recursos (...)”. Parece haver um certo conflito entre este texto e o do art. 42. É

que o invento *com* relação com o contrato de trabalho é o que está previsto pelo art. 40 — a invenção de serviço. E o art. 42 só se aplica aos inventos não compreendidos no disposto no art. 40. Então, os arts. 41 e 42 incidiriam sobre os mesmos inventos, só se distanciando a respectiva aplicação a partir da constatação de que o empregado usou (ou não) os recursos do empregador. Mas o art. 41 propõe uma alternativa: a invenção é livre se não tem relação com o contrato de trabalho *ou* se, mesmo tendo essa relação, o empregado não fez uso dos recursos do empregador. Por outro lado, e dentro dessa mesma alternativa, mesmo que o empregado tenha usado recursos do empregador, a invenção é livre desde que não tenha relação com o contrato de trabalho — à primeira vista, hipótese que o art. 42 também compreende.

No entanto, o conflito é apenas aparente e decorre de infelicidade de redação quer do art. 41 quer do art. 42.

Quando aqui, no art. 41, se fala em invenção “sem relação com o contrato de trabalho”, o significado é o da invenção que está fora das atividades econômicas do empregador. E quando, no art. 42, se faz referência a invento “não compreendido no disposto no art. 40”, a intenção é a de abranger aqueles inventos que, relacionados com a atividade empresarial do empregador, foram realizados por empregados que não foram contratados para inventar.

Em anotação ao art. 42 voltarei ao assunto.

Acrescente-se que, uma vez que o conceito de invenção livre se obtém por exclusão, o art. 41 é espúrio. Poderia perfeitamente ser retirado.

Art. 42 — Salvo expressa estipulação em contrário, o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado ou pelo prestador de serviços não compreendido no disposto no art. 40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos, dados, meios materiais, instalações ou equipamentos do empregador, será de propriedade comum, em partes iguais, garantido ao empregador o direito exclusivo da licença de exploração, assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.

§ 1º — A exploração do objeto da patente deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano, a contar da data da expedição da patente, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado ou do prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento.

§ 2º — O empregador poderá ainda requerer privilégio no estrangeiro, desde que assegurada ao empregado ou prestador de serviços a remuneração que for fixada.

§ 3º — Na falta de acordo para iniciar a exploração da patente, ou no curso dessa exploração, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer a preferência, no prazo que dispuser a legislação comum.

ANOTAÇÃO:

146. O artigo trata das *invenções mistas*. Aos requisitos enunciados, há que acrescentar um e esclarecer outro:

— em primeiro lugar, deve a invenção referir-se à atividade econômica do empregador, tal como definida no estatuto ou no contrato social; assim, se, por exemplo, a empresa é fabricante de cimentos e a invenção diz respeito a mobiliário (suponha-se que o empregado usou material do empregador para fazer os projetos de *design*, além de realizá-los durante o horário de trabalho), essa invenção é *livre* porque a fabricação de mobiliário está fora da linha de produção do empregador; por outro lado, exige-se que a introdução da invenção tenha uma relação *direta* de causa e efeito com o aumento, quantitativo ou qualitativo, da produção ou com a redução de custos; admite-se, por exemplo, como invenção mista um aperfeiçoamento de um trem de aterrissagem realizado por empregado de uma empresa de transportes aéreos (evidentemente, desde que presentes os outros requisitos); admite-se também como tal, na mesma empresa, o desenvolvimento de um programa de computador que facilite o trabalho na marcação de reservas; mas não será considerada invenção mista (e sim livre) o desenvolvimento de computador — isto é, do equipamento — para efetuar essa operação — o que aumenta a eficiência da empresa não é o computador, de forma direta, mas sim o programa que nele se coloca;

— está pouco clara a expressão “contribuição pessoal”; será que ela significa que a invenção, quando decorrer de tarefa imposta pelo empregador, passa a ser de serviço? Aparentemente sim, mas temos que lembrar que o art. 42 dispõe sobre invenções não compreendidas no disposto no art. 40; então, a imposição dessa tarefa pelo empregador iria forçosamente implicar uma alteração unilateral do contrato de trabalho, com óbvios prejuízos para o empregado — prejuízos esses decorrentes da própria lei, pois se a invenção for considerada de serviço, o empregado não tem direito a qualquer outra remuneração além da estipulada no contrato; o que a expressão “contribuição pessoal” quer significar é que o empregado tem que ter participado da fase inventiva, e não apenas da pesquisa de dados ou da aplicação de testes — é muito comum que, das equipes de pesquisa, façam parte uns poucos pesquisadores e um grande número de empregados administrativos, com meras funções de apoio; ora, estes empregados colaboram na realização de invenções mas não são, apenas por isso, inventores, pelo que não poderão invocar o art. 42 em seu benefício.

147. “A remuneração que for fixada” não é salário mas sim preço pela exploração de um direito de patente: consiste, portanto, em *royalties*. A fixação pode (e deve) ser feita por contrato escrito, estipulando condições de pagamento. Os *royalties* devem equivaler a metade do lucro que o empregador tem com a exploração do invento, a partir da sua efetiva integração ao processo produtivo, para cálculo dos quais devem ser deduzidos os custos com a exploração (matérias-primas, mão-de-obra, energia etc.) e as despesas com a aquisição e a manutenção dos direitos (retribuições, anuidades, despesas com agentes de patentes etc.). Se a invenção se destinar a reduzir custos, o lucro auferido com a invenção consiste no montante dessa redução. Computam-se também nos lucros os rendimentos obtidos com uma eventual licença da patente a terceiros. O pagamento deverá ser feito em parcelas (trimestrais, semestrais, ou como se

estipular), podendo o seu valor ser revisto periodicamente, dependendo da valorização (ou desvalorização) do invento. Esse pagamento poderá ser efetivado só a partir da expedição da carta patente, mas, nesse caso, os valores deverão levar em conta o período de exploração, se esta tiver ocorrido, anterior à expedição. Em se tratando de invenção não patenteável ou não patenteada, os *royalties* devem ser pagos a partir da exploração do invento.

148. Mais comum do que a co-propriedade é a cessão dos direitos pelo empregado no momento da admissão no emprego. Trata-se, no caso, de cessão de bens futuros.

Se a invenção vier a ser realizada, e por se tratar de cessão, deverá o empregador, após a expedição da carta patente (ou a partir do momento da utilização da invenção, se ela não for patenteável ou patenteada), pagar os *royalties* no montante equivalente a metade do valor da invenção, de uma só vez, mas assistindo ao empregado o direito de, posteriormente, pleitear a revisão desse montante.

Também por se tratar de contrato de cessão, o empregado tem direito aos *royalties* mesmo no caso em que o empregador não explore a invenção. Neste caso, o preço a ser pago deve ter como referência o valor de mercado do invento (isto é, aquilo que o empregador ganharia se explorasse, licenciasse ou vendesse a patente). Impõe-se esta solução porque, em havendo cláusula de cessão, não dispõe o empregado da “proteção” do § 1º (o termo *proteção* vai entre aspas porque a sua eficácia é muito discutível).

149. A competência para a solução de litígios sobre *royalties* é da Justiça do Trabalho.

Na hipótese de co-propriedade, a prescrição da ação é de cinco anos, contados do vencimento de cada prestação (na falta de estipulação contratual, o vencimento deverá ocorrer em períodos anuais) — Código Civil, art. 178, § 10, II.

Na hipótese de cessão, a prescrição é de vinte anos, contados da expedição da carta patente (ou do início da utilização da invenção, se esta não for patenteável ou patenteada) — Código Civil, art. 177.

150. Aplica-se às invenções mistas o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 40.

151. A invenção mista é uma reminiscência das construções doutrinária e jurisprudencial francesas que, presentemente, foi afastada da grande maioria das legislações.

Com efeito, a fórmula da co-propriedade, embora aparentemente justa, não tem qualquer viabilidade prática. Como consequência disso, os empregadores geralmente desprezam os direitos dos autores de invenções mistas ou, então, como tem ocorrido com frequência, estipulam a cessão futura no ato de admissão do empregado, mediante inserção de cláusula no contrato de trabalho.

Art. 43 — Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, Direta ou Indireta, federal, estadual ou municipal.

JURISPRUDÊNCIA (relativa ao Capítulo XIV):

I — “Competência da Justiça do Trabalho — Inventos do empregado.

— É a Justiça do Trabalho a competente para julgar os dissídios em que o empregado pede participação nos lucros obtidos pelo empregador com a exploração de invento seu, realizado no curso do contrato de trabalho, e que pertence a ambos por força de lei.”

TRT 3ª Região — RO 1.940/72 — Rel. Juiz Alfio Amaury dos Santos — 2ª T., em 6-12-72 — *LTr* 37/353.

II — “Invenção de empregado no curso do contrato de trabalho. O direito do obreiro a haver da empresa participação nos proveitos decorrentes da utilização do invento por parte da empresa independe da concessão de patente por parte do órgão administrativo correspondente.”

TST — RR 1.518/74 — Rel. Min. Renato Machado — 2ª T., em 17-9-74 — *DJU*, de 16-10-74.

III — “Competência jurisdicional. A Justiça do Trabalho é competente para decidir litígio, entre empregado e patrão, sobre proveitos resultantes da utilização do invento por uma das partes. Embargos não conhecidos.”

TST — E-RR 1.518/74 — Rel. Min. Ary Campista — T. P., em 23-6-75 — *DJU*, de 9-9-75.

IV — “Invenção do Obreiro — Deve integrar a sua remuneração a utilização pela empresa de invento do obreiro, que foi realizado sem qualquer participação da empresa, sem relação com o contrato de trabalho, embora associado à natureza da atividade empresarial.”

TRT 3ª Região — RO 977/79 — Rel. Juiz José Nestor Vieira — 2ª T., em 23-8-79 — *DJMG*, de 24-10-79.

CAPÍTULO XV

Da Invenção de Interesse da Segurança Nacional

Art. 44 — O pedido de privilégio, cujo objeto for julgado de interesse da segurança nacional, será processado em caráter sigiloso, não sendo promovidas as publicações de que trata este Código.

§ 1º — *Para os fins deste artigo, o pedido será submetido à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.*

§ 2º — *Ao Estado-Maior das Forças Armadas caberá emitir parecer técnico conclusivo sobre os requisitos exigidos para a concessão do privilégio em assuntos de natureza militar, podendo o exame técnico ser delegado aos Ministérios militares.*

§ 3º — *Não sendo reconhecido o interesse da segurança nacional, o pedido perderá o caráter sigiloso.*

Art. 45 — Da patente resultante do pedido a que se refere o art. 44, que será também conservada em sigilo, será enviada cópia à

Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional e ao Estado-Maior das Forças Armadas.

Art. 46 – A invenção considerada de interesse da segurança nacional poderá ser desapropriada na forma do art. 39, após resolução da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional.

Art. 47 – A violação do sigilo de invenção que interessar à segurança nacional, nos termos do art. 44, será punida como crime contra a segurança nacional.

ANOTAÇÃO:

152. Ver DOMINGUES, Douglas Gabriel, *Direito Industrial – Patentes*, ob. cit., págs. 220-225.

153. Uma vez que esses processos tramitam em sigilo, em caso de conflito de um pedido de patente com uma patente já concedida – e igualmente mantida em sigilo (art. 45) – ou com outro pedido em andamento, o requisito da novidade deverá ser apurado através do critério da interferência (v. nota 34).

CAPÍTULO XVI

Da Extinção e da Caducidade do Privilégio

Art. 48 – O privilégio extingue-se:

- a) pela expiração do prazo de proteção legal;*
- b) pela renúncia do respectivo titular ou seus sucessores, mediante documentação hábil;*
- c) pela caducidade.*

Art. 49 – Salvo motivo de força maior comprovado, caducará o privilégio, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando:

- a) não tenha sido iniciada a sua exploração no País de modo efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licença para sua exploração, sempre contados da data da expedição da patente;*
- b) a sua exploração for interrompida por mais de dois anos consecutivos.*

Parágrafo único – Ao titular do privilégio, notificado de acordo com o art. 53, caberá provar não terem ocorrido as hipóteses previstas neste artigo ou a existência de motivo de força maior.

ANOTAÇÃO:

154. Sobre os fundamentos da imposição do ônus da exploração, v. notas 127-130. Sobre o conceito de exploração e de força maior, v. notas 131 e 132.

Sobre o conceito de abuso de direito em matéria de não-exploração de patentes, v. nota 132.

155. “O Código da Propriedade Industrial apresenta a licença obrigatória e a caducidade como meios paralelos para punir o titular que não explora o objeto da patente. O terceiro interessado teria assim, passados quatro anos da expedição da carta patente, a opção: ou requerer a licença obrigatória ou requerer a caducidade.

A Convenção da União de Paris, texto de Haia, em seu art. 5º, dispõe que (alínea 2ª): “(...) cada um dos países terá a faculdade de adotar as medidas legislativas necessárias à prevenção dos abusos que puderem resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, por exemplo, por falta de uso efetivo”. (Alínea 3ª): “Essas medidas não poderão prever a caducidade da patente, a não ser que a concessão de licenças obrigatórias não seja suficiente para prevenir esses abusos”.

Segundo notícia que nos dá ROUBIER (*Traité de la Propriété Industrielle*, Recueil Sirey, Paris, 1954, 2º vol., págs. 322 e ss.), no texto primitivo da Convenção e nas conferências de revisão foi mantida a regra que permitia aos países da União admitirem em suas legislações a caducidade por falta de exploração da patente, e as regras introduzidas pelo direito unionista (prazo concedido ao titular, ausência de causas legítimas de inação) não contrariavam o funcionamento do sistema e, aliás, tinham sido adotadas espontaneamente num expressivo número de leis nacionais.

Na Conferência de Haia (1925) a situação mudou. O *Bureau* de Berna propôs um novo texto para o art. 5º, em cuja redação a caducidade cedia definitivamente o passo em favor da licença obrigatória.

Atendendo-se a reivindicação da delegação dos Estados Unidos, cuja legislação não estipula sequer o ônus de explorar, a Conferência, invocando o exemplo da lei britânica, chegou a uma redação conciliatória.

Passamos a citar ROUBIER:

“Por um lado, suprimiu-se, no art. 5º, a 2ª alínea que vigorava desde a criação da União, e em virtude da qual “o titular da patente ficava sujeito à obrigação de explorar a patente” nos países da União que impunham essa obrigação, sob pena de caducidade após três anos de não-exploração, sem motivos legítimos para essa inação. A 2ª alínea passava a ter a seguinte redação (já transcrita acima). Assim, o direito unionista, inspirando-se no sistema anglo-saxão dos abusos do direito de monopólio, orientava os legisladores dos países da União, se quisessem atribuir a este sistema toda a sua amplitude, a tomar medidas do gênero daquelas que o direito inglês previra, e vale dizer, condenando este ou aquele caso particular de abuso; ele limitava-se a enunciar o único caso então tradicionalmente visado, o caso de falta de exploração da patente, o qual era expressamente indicado como o mais típico desses abusos.

A 3ª alínea do texto do art. 5º prosseguiu da mesma maneira (já transcrito). Esta alínea é mais complexa do que a precedente, pois ela contém na realidade duas propostas distintas: uma, segundo a qual a licença obrigatória é

a sanção normal do abuso, outra, segundo a qual a lei nacional não poderia admitir a caducidade da patente a não ser no caso em que a concessão de licença obrigatória seja arma insuficiente contra os abusos (*idem*, pág. 327).

Mais à frente o insigne tratadista francês lembra que o texto da revisão de Londres (à qual o Brasil não aderiu), de 1934, veio esclarecer e precisar o sentido do texto da Conferência de Haia. Estipulava o texto de Londres que nenhuma ação de caducidade ou revogação de uma patente poderia ser interposta antes de expirado o prazo de dois anos contados da concessão da primeira licença obrigatória.

MATHELY afirma, a respeito, que, independentemente da questão de prazo, os dois textos convencionais têm o mesmo sentido: "O *Bureau* Internacional, na época, propunha a supressão pura e simples da sanção da caducidade. Não se conseguiu nunca obter um acordo sobre este ponto. Então, em Haia e em Londres, chegou-se, como sempre, a uma solução conciliatória que é a seguinte: a caducidade não é suprimida, mas ela não passa de uma sanção subsidiária. A sanção principal será a licença obrigatória, e a caducidade não poderá ser decretada a não ser que, em primeiro lugar, uma licença obrigatória tenha sido já concedida e, em segundo lugar, essa licença obrigatória se revele insuficiente para remediar os abusos decorrentes da falta de exploração" (MATHELY, Paul, "Convention de Paris — Questions particulières concernant les brevets et les marques", *Cours des BIRPI de Propriété Industrielle*, Genebra, 1965, Ed. BIRPI, pág. 30).

Segundo o texto convencional, a licença obrigatória e a caducidade são complementares, não paralelas, só podendo esta ser decretada se aquela for insuficiente — por exemplo, quando também o licenciado não explora a patente.

O Código, por conseguinte, viola o texto da Convenção.

Tem o INPI aplicado a lei interna por entender, primeiro, que a Convenção permite que os países adotem as medidas legislativas que acharem necessárias e, depois, que não é suficiente a concessão de licenças obrigatórias para prevenir a falta de exploração.

Na realidade, a Convenção limita a faculdade de adoção de medidas tendentes a prevenir os abusos. Os países poderão, por exemplo, exigir do titular que comprove de dois em dois anos o uso da patente, sob pena de ser progressivamente aumentada a respectiva anuidade. Mas, especificamente quanto à caducidade, ela fica condicionada a uma prévia (e insuficiente) concessão de licença compulsória.

É regra de interpretação dos tratados a análise em conjunto de suas partes, de vez que elas se completam. O INPI deixou de cumprir essa regra ao extrair isoladamente a 2ª alínea do art. 5º da Convenção da União de Paris, omitindo a 3ª alínea. Por outro lado, ao invocar o segundo argumento, o INPI está, *a priori*, condenando ao fracasso o sistema de licenças obrigatórias e facilitando a caducidade, o que ofende o espírito e a letra do texto convencional que dava então seus primeiros passos num sentido liberalizante.

A nosso ver, a alínea 3ª do art. 5.º da CUP significa que a sanção básica a ser cominada ao titular que não dá um fim socialmente econômico à patente é a licença obrigatória; a caducidade é sanção secundária, só aplicável no caso de aquela falhar (quando, noutro exemplo, o titular se recusa a fornecer o *know-how* complementar ao requerente da licença obrigatória)" (CARVALHO, Nuno T. Pires de, "Aquisição e perda dos direitos de patente", cit., págs., 25/27).

156. Mas será que está vedada a aplicação do art. 49, dentro do sistema jurídico brasileiro?

A análise que eu fazia no texto transcrito, e que sustentava a resposta afirmativa a essa questão — e eu penitencio-me hoje por isso —, peca pela sua restrita perspectiva, pois limita-se ao cotejo da norma legal com a convencional. Entretanto — e foi nisso que errei —, esqueci-me de ir procurar o embasamento ideológico do art. 49 e que, como não poderia deixar de ser, está na Constituição Federal.

Qual é o tratamento ideológico da patente?

Por um lado, assegura-se o favor legal ao inventor, no capítulo referente aos Direitos e Garantias Individuais. Mas, por outro lado, a patente, enquanto fator monopolizante, integra a ordem econômica e esta "tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social" (*caput* do art. 160). Os princípios ideológicos específicos aplicáveis à patente estão também expressos no art. 160: função social da propriedade (inciso III) e repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros (inciso V).

Ora, viu-se que a patente não se limita ao reconhecimento de um direito individual. Essa era a perspectiva das revoluções americana e francesa, e que não tem hoje qualquer correspondência na realidade sócio-econômica. A patente, pelo menos para os países subdesenvolvidos, voltou às origens medievais e tornou-se um instrumento de introdução de técnicas estrangeiras — v. notas 127 e 128 (só que na Idade Média se outorgava a patente ao artesão estrangeiro, como um privilégio pessoal, e hoje ela é concedida à invenção; isto é, à patente não interessa o fluxo de pessoas, mas sim o fluxo da tecnologia desincorporada; a rigor, o privilégio medieval referia-se ao conhecimento específico do artesão — ao seu *know-how* —, enquanto que, hoje, *know-how* e invenção patenteada são conceitos legalmente distintos, quando não opostos e até incompatíveis entre si).

E por que esse regresso às origens? É que, com a evolução dos sistemas de patentes, percebeu-se que essa é a forma de a patente atender à ideologia constitucional do desenvolvimento. O texto de PENROSE, citado na nota 130, é bem elucidativo a esse respeito: as patentes concedidas aos titulares estrangeiros não têm servido senão à formação de sólidas reservas de mercado.

Haveria, pois, que tomar medidas legais que efetivasse a norma constitucional. E essas medidas, constantes do Código, são a licença obrigatória e a caducidade.

Ressalte-se, entretanto, um aspecto fundamental: a licença obrigatória, enquanto medida de política econômica, tem pouca economicidade, pois, por um lado, não tem sido utilizada (v. nota 135) e, por outro, não tem evitado a não-exploração. Prevalece, então, a medida drástica da caducidade, a qual, para os fins propostos, oferece muito mais vantagens. Por outras palavras, a caducidade realiza mais cabalmente o preceito constitucional do que a licença obrigatória.

Com isso não se nega a validade da licença obrigatória (enquanto *ameaça*, ela não deixa de apresentar vantagens); mas ela passa a ter muito mais economicidade (aqui o sentido do termo é o de eficácia na atuação da norma constitucional), se for secundada pelo instituto da caducidade.

A regra, por ter caráter genérico, aplica-se também aos inventores nacionais. Também para eles é imperativa a contribuição ao desenvolvimento, por meio da introdução de suas invenções no processo produtivo.

Que existe conflito entre o art. 49 do Código e o texto da CUP, revisão de Haia, isso não deixa margem para dúvidas. Mas o art. 49 é medida legislativa de atuação do princípio constitucional que subordina o sistema de patentes ao objetivo máximo do desenvolvimento. O instituto da caducidade está, pois, autorizado pela Constituição.

Portanto, o conflito é remetido para o confronto entre o art. 5º da CUP e o art. 160 da Constituição federal — e, entre os dois dispositivos, este é, sem dúvida, o que prevalece.

JURISPRUDÊNCIA:

I — “Os efeitos da declaração de caducidade da patente de invenção não retroagem, são para o futuro.”

STF — RE 18.639 — Rel. Min. Ozimbo Nonato — Unânime — 2ª T., em 24-7-51 — RF 141/137.

II — “Patente. Falta de prova de sua exploração. Caducidade. Denegação da ‘segurança’ requerida.

A falta de comprovação do uso ou exploração da patente no País importa em caducidade. O processo titulado significa fabricação, não podendo ser substituído por simples aplicação de produtos importados.

De qualquer modo não há direito líquido e certo a ser protegido. Para apurar-se, realmente, se a versão defendida pela impetrante é a certa, por sua exata correspondência ao que consta do memorial, que instruiu o processo administrativo, na necessidade de exame aprofundado e confronto de fatos, o que, no entanto, não se ajusta à sistemática do mandado de segurança. Ademais, a empresa denunciante, sendo interessada legítima no desfecho da causa, não foi notificada devidamente.

Mantém-se assim a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido, ressaltando embora as vias ordinárias à impetrante.

TFR — AMS 77.879-RJ — Rel. Min. Amarílio Benjamim — Unânime — 2ª T., em 13-8-76 — RTFR 55/184.

III — “INPI — Patente — Caducidade.

A exigência de averbação do contrato de licença para exploração de patente, prevista no art. 30 do Código da Propriedade Industrial, cinge-se à necessidade de se saber o que está sendo contratado e o que deve ser transferido para o País em matéria de tecnologia

A alegação da firma detentora da patente, de estar a mesma sendo explorada por outra empresa, sem licença averbada, não afasta a declaração de caducidade prevista no art. 49 do mesmo Código.

O ato impugnado não constitui violação do art. 5º da Convenção de Paris, uma vez que o decreto que a aprovou prevê a faculdade dos países contratantes de adotar as medidas legislativas necessárias.

Apelo improvido, ressalvadas as vias ordinárias."

TFR — AMS 81.681-RJ — Rel. Min. Otto Rocha — Unânime — 1ª T., em 3-9-79 — DJU, de 19-3-80.

IV — "Propriedade Industrial. Ato do INPI que decretou a caducidade de patente, a requerimento de terceiro interessado, por alegado motivo de desuso. Aplicação à espécie do art. 5º da Convenção da União de Paris, aprovada pelo Decreto nº 19.058, de 1929, reproduzido o respectivo texto no art. 33 do Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71). Mandado de segurança concedido em primeira instância, por sentença que se reforma."

TFR — AMS 81.111-RJ — Rel. Min. Américo Luz — Unânime — 6ª T., em 18-8-80 — DJU, de 18-9-80.

V — "Propriedade Industrial. Administrativo. Patente para a produção de máquina de fabricar tubos. Caducidade, por falta de utilização da patente em escala industrial. Caso em que não se configura; ato administrativo meramente arbitrário. Se a patente foi concedida sem qualquer especificação quanto à escala em que deva ser explorada a produção do invento, resulta meramente arbitrário o ato administrativo que decretou a respectiva caducidade."

TFR — AC 55.003-RJ — Rel. Min. Romildo Bueno de Souza — Por maioria — DJU, de 1º-10-81 — EJTFR 28/21.

VI — "Administrativo. Propriedade Industrial. Convenção de Paris. Caducidade. Licença Obrigatória. Contrato.

O CPI vigente, ao estabelecer a licença obrigatória, no seu art. 33, e disciplinar a caducidade da patente, no art. 49, comportou-se de acordo com a faculdade de estabelecer medidas legislativas tendentes a evitar o abuso do direito de exclusividade do invento, estabelecida no art. 5º da Convenção de Paris; outrossim, a proibição da caducidade, a não ser que a licença obrigatória se mostre insuficiente para aquele fim, ali estatuído, não significa que o Estado esteja obrigado a manter intocada uma patente sem uso, até que expire seu prazo, impedindo-o de declarar-lhe a caducidade caso nenhum interessado viesse a requerer licença obrigatória para sua exploração, vale dizer, a concessão de licença, para ser eficaz, deve processar-se no prazo legal, antes que perca a caducidade do privilégio do titular. No caso concreto, medeia, entre a declaração de caducidade e o contrato de licenciamento, prazo superior ao do art. 49, *a*. Ineficácia do contrato não escrito, na forma do art. 29 do CPI. Compatibilidade dos arts. 33 e 49 com a Convenção de Paris bem como da legitimidade da exigência de averbação, precedentes deste Tribunal e do Alto Pretório. Desprezada a averbação apresentada. Negou-se provimento ao recurso voluntário."

TFR — AMS 87.502-RJ — Rel. Min. Sebastião Alves dos Reis — Unânime — 5ª T. em 7-6-82 — DJU, de 26-8-82, pág. 8134.

VII — "Administrativo. Propriedade Industrial. Privilégio. Caducidade da Lei nº 5.772/71, arts. 33 e 49; Convenção de Paris, art. 5º 1 — Não tendo sido, no País, iniciada a exploração, de modo efetivo, no prazo de quatro anos, contados da data da expedição da patente, opera-se a caducidade do privilégio. A consumação desse fenômeno, na hipótese que tal, não depende de concessão prévia de licença obrigatória. A existência dessa apenas desloca para cinco anos o prazo de caducidade. Ausência de negativa de vigência do art. 5º da Convenção de Paris, reproduzido pelo art. 33 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71). 2 — Providos os recursos, inclusive a remessa *ex officio*."

TFR — AMS 86.426-RJ — Rel. Min. Pedro da Rocha Acioli — Unânime — 5ª T., em 7-6-82 — DJU, de 16-9-82, pág. 9059.

Art. 50 — Caducará automaticamente a patente se não for comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no art. 25, ressalvado o caso de restauração, ou quando não for observado o disposto no art. 116.

JURISPRUDÊNCIA:

— “Administrativo — Registro de Patente — Caducidade — Descumprimento de obrigação legal.

A exigência, para o estrangeiro, de manutenção de procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com vistas a assuntos pertinentes à Propriedade Industrial, constitui regra legislativa, para cujo cumprimento não há necessidade de ciência, através de publicação de ato administrativo neste sentido. Aplica-se à espécie o princípio do art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil. Demais disso, há provas circunstanciais que atestam o conhecimento da impetrante de toda legislação a que se sujeita. Segurança cassada.”

TFR — AMS 81.733-RJ — Rel. Min. William Patterson — Unânime — 2ª T. — DJU, de 21-5-80 — EJFR 12/16.

Art. 51 — Até o máximo de trinta dias após a data da ocorrência da caducidade por falta de comprovação tempestiva do pagamento da anuidade e, independentemente de qualquer notificação, poderá ser requerida a restauração da patente.

ANOTAÇÃO:

157. Durante muito tempo discutiu-se se a possibilidade de restauração se estendia também aos pedidos de patente. A questão já foi superada pelo TFR, mediante a Súmula nº 7, abaixo transcrita. Acredito que o STF, que, em decisões anteriores, tomou posições contraditórias, manterá a orientação sumulada do TFR.

JURISPRUDÊNCIA:

I — “Código da Propriedade Industrial. Arquivamento de pedido de privilégio de invenção, por falta de pagamento de anuidade. Pedido de restauração tempestivamente apresentado. Recurso extraordinário conhecido e provido.”

STF — RE 87.815-RJ — Rel. Min. Rodrigues Alckmin — Unânime — 1ª T., em 6-12-77 — LEXJSTF 8/134.

II — “Código da Propriedade Industrial. Arquivamento do pedido de privilégio de invenção por falta de pagamento de anuidade. Inaplicação das normas relativas à caducidade de patente já concedida. Segurança denegada. Não conhecimento do recurso extraordinário.”

STF — RE 87.533-RJ — Rel. Min. Djaci Falcão — Unânime — 2ª T., em 13-12-77 — LEXJSTF 10/191.

III — “O art. 51 do Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21-12-71) também se aplica aos pedidos de privilégio.”

TFR — Incidente de uniformização de Jurisprudência na AMS 76.580, T.P. em 6-11-79.

IV — “Propriedade industrial. Contagem dos prazos para pagamento das anuidades do privilégio (art. 25, Lei nº 5.772/71) e também para restauração do que já tiver caducado (arts. 50 e 51). Faz-se de acordo com os prazos normais e de tolerância

estipulados no Código, que não se somam aos da Convenção da União de Paris, com a redação de Haia, art. 5º bis, que somente atua na outorga de prazos não previstos na lei local ou cujos aumentos se façam necessários. Precedentes do TFR (AMS n.os 75.092/GB e 75.006/GB, 2ª Turma)."

TFR — AMS 84.450-RJ — Rel. Min. Evandro Gueiros — Unânime — 4ª T. — DJU, de 11-2-80 — EJTFR 9/17.

Art. 52 — Considera-se uso efetivo a exploração comprovada, contínua e regular da invenção em escala industrial, seja através de produção pelo titular da patente, seja por produção através de concessão de licenças de exploração a terceiros, observado o disposto no § 3º do art. 33.

Art. 53 — A decisão sobre a caducidade por falta de uso efetivo será proferida após decorrido o prazo de sessenta dias da notificação feita ao titular do privilégio.

Art. 54 — Do despacho que declarar ou denegar a caducidade da patente por falta de uso efetivo caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

Parágrafo único — A patente cairá em domínio público quando o ato que declarou a caducidade ficar irrecorrido ou for mantido em grau de recurso.

CAPÍTULO XVII

Da Nulidade e do Cancelamento do Privilégio

Art. 55 — É nulo o privilégio quando:

- a) seu objeto não observou as condições dos arts. 6º, 10, 11 e 12;*
- b) tiver sido concedido contrariando os arts. 9º e 13;*
- c) tiver sido concedido contrariando direitos de terceiros;*
- d) o título não corresponder ao seu verdadeiro objeto;*
- e) no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta patente;*
- f) não tiver sido observado o disposto no § 3º do art. 40.*

Parágrafo único — A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações do privilégio.

ANOTAÇÃO:

158. Ver GAMA CERQUEIRA, *Tratado*, vol. II, tomo I, parte II, págs. 278-296.

Art. 56 — Ressalvado o disposto no art. 58, a arguição de nulidade só será apreciada judicialmente, podendo a competente ação ser proposta em qualquer tempo de vigência do privilégio.

ANOTAÇÃO:

159. Apesar da redação do dispositivo, note-se que, a rigor, não existe “vigência do privilégio” nulo. Isto, porque a declaração de nulidade produz efeitos *ex tunc*.

160. Precisamente porque a nulidade produz esse efeito, indaga-se da possibilidade de sua alegação como matéria de defesa em ação de contrafação.

Em se tratando de ação criminal, essa possibilidade é expressamente admitida pelo art. 188 do Decreto-Lei nº 7.903/45.

Mas em se tratando de ação cível, e porque não há previsão legal expressa, a jurisprudência a esse respeito está longe da uniformidade.

A meu ver, a alegação da nulidade em defesa deve ser também admitida na ação cível de contrafação. E isso porque, para que o titular possa fazer prevalecer os seus direitos, é preciso, antes de tudo, que eles decorram de um título válido. Aliás, as condições específicas da ação cominatória em matéria de patentes são idênticas às da ação criminal: a existência de uma patente válida e a ocorrência da contrafação. É o próprio Código de Processo Civil que, no art. 301, dispõe que, antes de discutir o mérito, deve o réu arguir a carência de ação, a qual se consubstancia na inexistência de pelo menos uma das condições da ação (art. 267, VI).

Se a patente é nula, falta ao seu titular a *legitimatio ad causam* — defesa essa que, segundo o CPC, deve ser alegada em preliminar.

161. Apesar de o CPC não conter norma expressa prevendo a possibilidade da suspensão cautelar dos efeitos da patente — norma essa que constava do CPC de 1939, art. 333 —, apesar disso, dizia, a suspensão ainda hoje é possível, como medida cautelar inominada (v. Jurisprudência, V).

JURISPRUDÊNCIA:

I — “Não é oportuna a propositura de ação de nulidade de patente de modelo de utilidade, quando ainda em curso procedimento administrativo com vistas ao cancelamento *ex officio* da patente. Ainda há de se provar a existência de anterioridade impeditiva — falta de novidade — para a decretação de nulidade.”

STF — RE 68.137 — MG — 13-8-70 — RTJ 55/500.

II — “Propriedade Industrial. Ação de nulidade de patente. Julgada procedente, em primeiro grau, vieram os autos ao TFR, por força de recurso de ofício.

— Pedido formulado pelo réu, já em segunda instância, de decretação de nulidade do processo, a partir da contestação, visto não ter sido seu procurador intimado dos atos processuais subsequentes, o mesmo ocorrendo com o INPI, litisconsorte passivo.

— Intimado regularmente da sentença desfavorável, o réu não recorreu. Não cabe, na instância superior, vir alegar vício de intimação, quanto a fase anterior do processo. Pela natureza do pedido, dele não se conhece.

— É, entretanto, suscetível de conhecimento, no âmbito do recurso de ofício, a questão relativa à nulidade do processo, porque o INPI não fora intimado para atos processuais seguintes ao despacho saneador, nem inclusive deste e da sentença.

— Em linha de princípio, há de entender-se necessária a intimação do INPI, para os atos do processo, em cargos de anulação de patente por ele expedida. O INPI, todavia, nesses processos, não defende o ato administrativo, senão na sua forma, isto é, quanto à regularidade do processo de concessão da patente. Não cabe ver qualquer interesse da Autarquia no sentido de defender a patente, no seu conteúdo.

— No caso, o INPI, em realidade, recebeu comunicação oficial da sentença, inexistindo recurso voluntário, ou qualquer manifestação sua.

— Nenhuma alegação de prejuízo ou de nulidade do INPI ou da União federal, em ambas as instâncias.

— CPC, de 1939, art. 273, II. Não possuía o estatuto processual anterior norma semelhante à do art. 247 do atual Código de Processo Civil.

— Lei nº 5.772/1971, art. 21, § 2º, parte final. Ressalva-se, aí, ao ser expedida a patente, qualquer responsabilidade do governo quanto à novidade ou à utilidade do invento. Ora, na demanda em exame, discute-se a falta do requisito essencial da novidade.

— Recusada a segunda nulidade, nega-se provimento ao recurso de ofício para manter a sentença."

TFR — AC 36.089-RS — Rel. Min. José Néri da Silveira — Unânime — 3º T., em 19-4-76 — DJU, de 19-9-79, pág. 6971 (replicação do DJU, de 24-5-79).

III — "Agravo de instrumento. Problema de competência em ação ordinária contra o INPI. Aplica-se à espécie o critério territorial, aliado ao domicílio do ente jurídico (arts. 35, IV, Cód. Civil; e 100, IV, a, do CPC), correspondente à sede ou mesmo ao local onde exerça, de fato, as suas atividades. O INPI, embora tenha sua sede no DF (Lei nº 5.648/70), funciona na cidade do Rio de Janeiro (AC nº 19.178. DJ de 28-5-74; pág. 3856; AI nº 38.553/SP, DJ de 1º-8-77, pág. 5156; AI nº 36.089-AL, em 21-6-76). Agravo a que se dá provimento."

TFR — Agr. Instr. 40.533-RJ — Rel. Min. Evandro Gueiros Leite — Unânime — 4º T., em 11-4-80 — RTFR 83/19.

IV — "(...)"

III — Embora já expirado o prazo de vigência da patente, pode a sentença declarar a sua nulidade, negando efeito às pretensões dela irradiadas. IV — O exercício regular da pretensão legitimada pela patente concedida não importa em abuso de direito não dando margem a perdas e danos em favor da ré."

TFR — AC 59.078-RJ — Rel. Min. Carlos Madeira — Unânime — 4º T., em 28-5-80 — DJU de 1º-7-80, pág. 5006.

V — "Propriedade Industrial. Ação Ordinária de Nulidade de Patente.

I — Julgamento antecipado da lide, a constituir cerceamento à defesa da ré.

Agravo desta, de que não se conhece, por não haver sido lançado nos respectivos autos o despacho de manutenção ou reforma da decisão agravada (art. 527, §§ 4º e 5º, do CPC). Matéria argüida, também, como preliminar da apelação. Cabimento, por não se configurar preclusão (arts. 515, § 1º, e 516, da lei adjetiva).

II — Medida cautelar deferida em primeira instância, para a suspensão dos efeitos do privilégio até final julgamento da ação principal (arts. 796, 798, 801 e 804 do estatuto processual). Sentença mantida, no particular, à luz de seus próprios e jurídicos fundamentos.

III — Provê-se o apelo da ré nos autos principais, para reconhecer-lhe o direito de produzir as provas por que protestou, anulando-se a decisão recorrida."

TFR — Agr. Instr. 42.478-SP — Rel. Min. Américo Luz — Unânime — 6º T., em 26-5-82 — DJU, de 19-8-82, págs. 7825/6. (Com ementa idêntica, v. AC 70.183-SP e AC 73.980-SP, *idem*, págs. 7827 e 7828, respectivamente).

VI — “Propriedade Industrial. Ação de Nulidade de Patente (CPI, arts. 56 e 57). A prescrição do direito de ação, na espécie, não é a regulada pelo Decreto nº 20.910/32 e pelo Decreto-Lei nº 4.597/42, de vez que o pleito se fere entre autora e ré, figurando o INPI na relação processual como assistente, *ex vi legis*. Sentença reformada. Apelação provida, para afastar a preliminar e determinar o julgamento do mérito da causa.”

TFR — AC 73.690-RJ — Rel. Min. Américo Luz — Unânime — 6ª T., em 16-8-82 — DJU, de 30-9-82, pág. 9777.

VII — “Competência. Ação anulatória de ato do INPI — É competente o foro da Seção do Rio de Janeiro onde o ato foi praticado e a autarquia efetivamente se acha sediada. Antecedentes do Tribunal (CC nºs 3.196, 3.500 e outros).”

TFR — Agr. Instr. 43.073-SP — Rel. Min. Moacir Catunda — Unânime — 5ª T., em 30-8-82 — DJU, de 21-10-82, pág. 10692.

Sobre a possibilidade de se argüir a nulidade em defesa, no Juízo Cível:

I — “Patente de Invenção — Valor — Efeitos — Conseqüências.

A patente é expedida com presunção “*juris tantum*” de sua legitimidade. Se o seu portador age contra contrafatores podem estes repelir a ação mediante a afirmativa de não ser novo o invento, nem patenteável.”

TJSP — AC 201.969 — Rel. Des. Costa Leite — Unânime — 3ª Câm. Civil, em 30-9-71 — RT 442/95.

II — “Patente de Invenção — Nulidade — Arguição em defesa, no Juízo Cível — Inadmissibilidade. Em defesa, no Juízo Cível, não se pode argüir nulidade de patente de invenção.”

TJSP — AC 218.995 — Rel. Des. Sydney Sanches — Unânime — 3ª Câm. Civil, em 22-11-73 — RT 463/78 (Este mesmo acórdão foi publicado também pela *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico, Financeiro* 17/71, com excelente comentário de Waldemar Álvaro Pinheiro, onde se faz referência à jurisprudência em sentido contrário, inclusive do STF).

III — “(...)

Patente — Nulidade — Debate em ação de contrafação — Admissibilidade Agravo não provido (...)

Cabe a formulação de quesito sobre a nulidade de patente em ação de contrafação.”

TJSP — Agr. Instr. 10.260-1 — Rel. Des. Nogueira Garcez — Unânime — RT 550/85.

Art. 57 — São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou qualquer pessoa com legítimo interesse.

JURISPRUDÊNCIA:

— “Administrativo. Propriedade Industrial. Ação ordinária de nulidade de patente. Legitimidade de agir. Simples comerciante não tem legitimidade para requerer nulidade de patente, somente podendo fazê-lo quem detenha a condição de concorrente da empresa detentora do privilégio ou o INPI, ou qualquer outra pessoa com legítimo interesse. Autor carecedor da ação. Confirmação da sentença. Improvimento do recurso.”

TFR — AC 52.277-SP — Rel. Min. Pedro da Rocha — Unânime — 5ª T., em 21-6-82 — DJU, de 12-8-82, pág. 7556.

Art. 58 — O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando tenha sido concedido contrariando o disposto nos arts. 6º, 9º e 13, quando não tenha sido observado o disposto no § 3º do art. 40, ou quando, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por este Código, necessária à apreciação e expedição da respectiva carta patente.

§ 1º — O processo de cancelamento só poderá ser iniciado dentro do prazo de um ano, contado da concessão do privilégio.

§ 2º — Da notificação do início do processo de cancelamento, o interessado terá o prazo de sessenta dias para contestação.

§ 3º — A decisão do pedido de cancelamento será proferida dentro de cento e oitenta dias contados da sua apresentação.

§ 4º — Do despacho que conceder ou denegar o cancelamento caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

ANOTAÇÃO:

162. O prazo estabelecido no § 1º deve ser contado a partir da notificação ao titular de que a patente já foi expedida. Com efeito, antes da expedição, não existem direitos de propriedade industrial; e, antes da notificação, não podem os terceiros tomar conhecimento da expedição. V. notas 86 e 87.

JURISPRUDENCIA:

I — "Propriedade Industrial. Pedido administrativo de cancelamento de patente. Ultrapassado o prazo de 180 dias dentro do qual o pedido de cancelamento, a partir da sua apresentação, deve ser decidido, nasce para o titular da patente o direito de não sofrer o cancelamento administrativo, devendo o impugnante procurar a via judicial. Interpretação, nesse sentido, do § 3º do art. 58 do Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, de 21-12-71."

TFR — AMS 74.554-RJ — Rel. Min. Décio Miranda — Unânime — 2ª T., em 15-8-75 — *Vox Legis* 89/27.

II — "Propriedade Industrial — Cancelamento de Patente — Existência de Interesse Público — Procedimento.

A alegação de existência de interesse público não justifica preterição do processo previsto no art. 58 da Lei nº 5.772, de 1971, porque esta, no art. 56, assegura em qualquer tempo o recurso ao Judiciário, uma vez preclusa a questão na esfera administrativa."

TFR — AMS 85.092-RJ — Rel. Min. Justino Ribeiro — Unânime — 2ª T., em 22-8-79 — *Boletim de Jurisprudência ADCOAS*, 1980, Emenda nº 70.043.

III — "Propriedade Industrial. Cancelamento de Patente. Pedido Julgado Prejudicado pelo INPI. Tendo o impetrante cumprido rigorosamente os prazos que lhe competia observar, não é justo nem razoável que seu pedido de cancelamento venha a ser prejudicado por erro confessado do INPI na contagem do prazo. Improvimento do recurso."

TFR — AMS 82.627-RJ — Rel. Min. Wilson Gonçalves — Unânime — 1ª T., — *DJU*, de 22-2-80 — *EJTR* 9/17.

BIBLIOGRAFIA

— *Anais da Comissão Especial que apreciou o projeto de lei que deu nova redação ao Código da Propriedade Industrial, Câmara dos Deputados, Brasília, 1971.*

— ALMEIDA, Carlos Guimarães — "O novo Código da Propriedade Industrial", *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico, Financeiro (RDM)* nº 6, ano XI, nova série, 1972, págs. 75-86.

———— — “Aspectos da execução do Código da Propriedade Industrial”, *RDM* nº 13, ano XIII, nova série, 1974, págs. 41-54.

— BARRETO FILHO, Oscar — “A reforma do Código da Propriedade Industrial”, *RDM* nº 4, ano X, nova série, 1971, págs. 75-86.

———— — “Proteção do inventor nacional”, *RDM* nº 40, ano XIX, nova série, 1980, págs. 147-153.

— BITTAR, Carlos Alberto — “Enquadramento jurídico do “hardware” e do “software” no plano dos direitos intelectuais”, *Revista de Informação Legislativa* nº 73, ano 19, jan./mar./1982, págs. 307-326.

— BUSH, Vannevar — “Of inventions and inventors”, *Research Management*, vol. XIV, nº 4, julho/1971, págs. 27-36.

— CARVALHO, Nuno T. Pires de — “Aquisição e perda dos direitos de patente”, *LEMI* nº 159, fev./1981, págs. 3-30.

———— — “O sistema de patentes: um instrumento para o processo dos países em vias de desenvolvimento”, *Revista de Informação Legislativa* nº 76, ano 19, out./dez./1982, págs. 213-258.

— CASTRO FILHO, José Olympio — *Abuso do Direito no Processo Civil*. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1960, 2ª ed.

— CHAVES, Antônio — “Os direitos do inventor”, *Revista de Informação Legislativa* nº 65, ano 17, jan.-mar./1980, págs. 229-248.

———— — “Patente de invenção — Um problema... de palavras cruzadas”, *Revista dos Tribunais* nº 443, págs. 85-103.

— COMPARATO, Fábio Konder — “A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso de inadequação dos meios aos fins”, conferência pronunciada no II Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, em 10-8-82.

— DOMINGUES, Douglas Gabriel — *Direito Industrial — Patentes*. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1980.

———— — “As patentes vegetais e o Direito Industrial Brasileiro”, *Revista Forense* nº 261, págs. 157-161.

— EWING, Arthur F. e KOCH, Gloria-Veronica — “Le transfert de technologie vers les pays en développement”, *Problèmes Politiques et Sociaux* nº 368, 3º Trim., 1979.

— FRANCESCHELLI, Remo — *Trattato di Diritto Industriale*. Ed. Dott. A. Giuffrè, Milão, 1973.

— FRÓES, Carlos Henrique de C. — “Contratos de tecnologia”, *Revista Forense* nº 253, págs. 123-132.

— GAMA CERQUEIRA, João da — *Tratado da Propriedade Industrial*. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1956, vol. II, tomo II, parte III.

— KINDLEBERGER, Charles P. — *Desenvolvimento Econômico*, trad. de Sônia Schwartz, revisão técnica de Luiz Roberto Azevedo Cunha. Ed. McGraw-Hill do Brasil, São Paulo, 1976.

— KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter — “The revision of the international system of patent protection in the interest of developing countries”. *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 10, nº 6, 1979, págs. 649-670.

— *Legal Training Course on Patents*, publicação OMPI (Organização Mundial da Propriedade Industrial) nº 626, Genebra, 1981.

— LEONARDOS, Luiz — *Aspectos econômicos do sistema de patentes*, Tecnologia — Importação — Exportação, Ed. CTE, São Paulo, s/d, págs. 143-168.

——— — “O contrato de licença para exploração de privilégio de invenção e para uso de marca”, *Revista dos Tribunais* nº 509, págs. 11-29.

— MANDEL, Ernest — *O Capitalismo Tardio*, trad. de Carlos Eduardo Silveira Matos *et alii*, introd. de Paul Singer. Ed. Abril Cultural, São Paulo, 1982.

— MATHELY, Paul — “Convention de Paris — Questions particulières concernant les brevets et les marques”, *Cours des BIRPI de Propriété Industrielle*, Ed. BIRPI, Genebra, 1965.

——— — “Octroi d'un délai de grâce pour la divulgation de l'invention par l'inventeur avant le dépôt d'une demande de brevet”, *La Propriété Industrielle* (revista da OMPI) out./1982.

— MIRANDA, Pontes de — “Propriedade industrial — Léis que infringem regras jurídicas da Constituição de 1967, com a Emenda nº 1, art. 153, §§ 3º, e 24, e eficácia do depósito de invenção industrial”, *Revista dos Tribunais* nº 511, págs. 50-55.

— PENROSE, Edith Tilton — “El patentamiento extranjero y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo”, *Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico*, seleção de Miguel Wionozek, México, Coordinación de Ciencias, Universidad Autónoma de México, 1973, ed. mimeografada, Fund. Getúlio Vargas, RJ.

— PEREIRA, Caio Mário da Silva — “Codificação”, verbete da *Enciclopédia Saraiva do Direito*, Ed. Saraiva, São Paulo, 1977, vol. 15.

— PINHEIRO, Waldemar Álvaro — comentário a acórdão do TJSP na RDM nº 17, ano XIV, nova série, 1975, págs. 73-79.

— PIRENNE, Henri — *História Econômica e Social da Idade Média*, trad. de Lycurgo Gomes da Motta, Ed. Mestre Jou, 5ª ed., São Paulo, 1978.

— PRATNER, S. — “La protection de la propriété industrielle et l'ordre sociale”, *La Propriété Industrielle* (revista da OMPI) 1981, págs. 129-149.

— RAO, Vicente e MARQUES, José Frederico — “Propriedade industrial — Patentes para produtos farmacêuticos e alimentícios e para os respectivos processos de fabricação — Proibição contida no art. 7º, d e c, do Decreto-Lei nº 254, de 1967, e inconstitucionalidade face ao art. 150, § 24, da Constituição do Brasil”, *Revista dos Tribunais* nº 511, págs. 47-49.

— ROUBIER, Paul — *Traité de la Propriété Industrielle*, Ed. Recueil Sirey, Paris, 1954, 2º vol.

— SAMUELSON, Paul — *Introdução à Análise Econômica*, trad. de LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO SILVA. Ed. Agir, 8ª ed., 3ª tiragem, Rio de Janeiro.

— SILVEIRA, Newton — “Natureza e fundamento do direito do inventor”, *Tecnologia — Importação — Exportação*, ed. CTE, São Paulo, s/d, págs. 43-61.

— TINOCO SOARES, José Carlos — *Código da Propriedade Industrial — Comentários à Lei nº 5.772, de 21-12-71, e ao Decreto-Lei nº 7.903, de 27-8-1945*, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1974.

— Fonte de consulta da legislação brasileira: *Legislação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia*, INPI, seleção, compilação e notas por Denis Borges Barbosa, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1982.

— Fonte de consulta da legislação estrangeira: *Lois et Traités de la Propriété Industrielle*, Ed. OMPI, Genebra.