



**FACULDADE BAIANA DE DIREITO E GESTÃO**

**CURSO DE PÓS - GRADUAÇÃO *LATO SENSU***

**DIREITO CIVIL**

**RENATA GUIMARÃES NASCIMENTO**

**UMA ANÁLISE DA PATENTE E DA SUA VIOLAÇÃO À LUZ  
DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Salvador

2018

**RENATA GUIMARÃES NASCIMENTO**

**UMA ANÁLISE DA PATENTE E DA SUA VIOLAÇÃO À LUZ  
DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Monografia apresentada à Faculdade Baiana de Direito e Gestão como requisito parcial para obtenção de grau de Especialista em Direito Civil.

Salvador

2018

**TERMO DE APROVAÇÃO**

**RENATA GUIMARÃES NASCIMENTO**

**UMA ANÁLISE DA PATENTE E DA SUA VIOLAÇÃO À LUZ  
DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Monografia aprovada como requisito para obtenção do grau de Especialista em  
Direito Civil, pela seguinte banca examinadora:

Nome: \_\_\_\_\_

Titulação e instituição: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Titulação e instituição: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Titulação e instituição: \_\_\_\_\_

Salvador, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2018

Aos

meus pais, por tudo o que são e por  
tudo o que sou.

## **AGRADECIMENTOS**

Obrigada a todos que de maneira direta ou indireta contribuíram para a conclusão desse curso. Um agradecimento especial aos meus pais, pela dedicação e amor inesgotáveis, por me ensinarem os valores mais preciosos da vida, me segurarem quando quis cair, acreditarem nos meus anseios, e fazerem deles seus anseios também. Sem vocês, eu nada seria! Às minhas irmãs, pelo companheirismo e amizade. Por fim, aos meus amigos, de profissão e da vida, por me acompanharem ao longo de mais essa jornada, me apoiando e compreendendo sempre que necessário.

“Se ager contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha.”

Mahatma Gandhi

## RESUMO

O presente trabalho monográfico se propõe a examinar a patente e a sua violação à luz do direito de propriedade industrial. Para tanto, fez-se mister analisar o direito constitucional fundamental de propriedade, seu surgimento, função social e positividade, até se chegar ao direito de propriedade industrial. Feito isso, analisou-se o conteúdo, objeto, sujeito de direito e diploma normativo do último direito aludido. A partir de então, foi possível adentrar à patente, sua história, conceito, objeto, requisitos, nulidades, exceções, vigência e concessão. Ademais, se contrapôs como a legislação tenta equalizar o direito de exclusividade do detentor da patente com o direito social de acesso à informação e desenvolvimento tecnológico. Quanto à concessão da patente, analisou-se todas as fases do processo administrativo junto ao INPI, a fim de se entender a necessidade de cada uma delas. Viu-se que o exame da patente somente pode ser realizado por profissional gabaritado na área à qual pertence a invenção ou modelo de utilidade objeto do pedido. Viu-se, também, que hoje aqueles que pretendem o direito à patente esperam por longo período, diante da morosidade que circunda o processo, por razões técnicas e estruturais do INPI. Quanto à isso, no entanto, será possível ao Requerente propor no Judiciário ação para que o INPI seja compelido a proferir decisão. Por fim, analisou-se os atos de violação da patente determinados na LPI, os quais podem ensejar responsabilidade civil. Para tanto, adentrou-se no mérito da responsabilidade civil, iniciando-se por seu conteúdo, suas características gerais e pressupostos de cabimento, não deixando de lado a aplicação da legislação específica ao tema, bem como se verificou a atuação dos tribunais nesse sentido.

**Palavras-chave:** patente, violação, direito de propriedade, propriedade industrial, processo administrativo, morosidade, responsabilidade civil.

## **LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Art. - Artigo

CC – Código Civil

CF/88 - Constituição Federal da República de 1988

DIRPA - Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

DNPI – Departamento Nacional da Propriedade Industrial

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade

GRU – Guia de Recolhimento da União

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial

MS – Mandado de Segurança

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

RDI – Revista de Direito Industrial

TRIP's – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights



## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO</b>	10
<b>2 A PATENTE</b>	12
2.1 INTRODUÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRO	12
2.2 DEFINIÇÃO DA PATENTE	23
2.2.1 Breve histórico	23
2.2.2 Conceito e generalidades	27
<b>3 CONCESSÃO DA PATENTE</b>	34
3.1 ETAPAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	34
3.1.1 O problema da morosidade na concessão	42
3.2 EFEITOS DA PATENTE	47
<b>4 VIOLAÇÃO DA PATENTE</b>	56
4.1 RESPONSABILIDADE CIVIL: CONSIDERAÇÕES GERAIS	56
4.2 ATOS DE VIOLAÇÃO NA LPI	62
4.2.1 Atuação dos Tribunais	67
<b>5 CONCLUSÃO</b>	77
<b>REFERÊNCIAS</b>	79

## 1 INTRODUÇÃO

O direito de propriedade industrial possui grande magnitude, seu conteúdo não é tão simples quanto aparenta, ao contrário, é um ramo do direito privado de tamanha nobreza, que se propõe a equalizar uma garantia fundamental e individual do autor/inventor, com garantias fundamentais universais, constitucionalmente definidas, visando alcançar algo ainda maior, o desenvolvimento tecnológico e industrial da coletividade.

Partindo-se disso, o presente trabalho visa compreender a patente e suas particularidades, enquanto um dos meios pelos quais o referido direito se materializa.

Para tanto, deve-se analisar o direito constitucional de propriedade, seu avanço conceitual e legal ao longo dos anos, enquanto reflexo das modificações na conjuntura política e social, até se chegar ao direito de propriedade intelectual, gênero composto por duas espécies: direito de autor e direito de propriedade industrial.

Ou seja, deve-se saber em qual momento o homem passou a se preocupar com essa questão e quais os meios legais que se dispõe hoje para a efetivação desse direito, voltado a regular, no caso das patentes, as relações jurídicas que surgem quando do nascimento de uma invenção ou modelo de utilidade.

Isso irá permitir a verificação de que o objeto deverá cumprir formalidades legais, para ser patenteado, e para que surja correlato dever geral de respeito, o qual, não raro, poderá ser descumprido de formas variadas.

Tal concessão dependerá de um longo processo administrativo, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, autarquia federal responsável pela execução das normas que regulam a propriedade industrial e responsável também pela concessão da patente.

Em termos legais, é a Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, que irá determinar as etapas e formalidades do processo, definindo ainda outras particularidades, a exemplo de nulidades e causas de extinção.

Em razão dos valores econômicos que circundam o privilégio objeto de estudo, não será incomum que terceiros intentem contra o direito garantido ao inventor. Por tais razões, a própria Lei tipificará as condutas que representarão violação, havendo também cláusula aberta para abarcar aquelas que ainda venham a surjam. Assim, adequada uma análise acerca dessas violações, bem como do modo que se dará a responsabilização dos infratores.

Para tanto, irá se analisar os pressupostos gerais da conduta, nexos causal, dano e culpa, da responsabilidade civil, aplicando-se ela ao caso, demonstrando como responderá o agente por meio de indenização, cujo valor deverá exprimir os danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais gerados. Essa análise também não deixará para trás a atividade dos tribunais, evidenciando como se dá a aplicação dos institutos de proteção ao direito industrial e sua eficácia na persecução das garantias legal e constitucionalmente previstas.

## 2 A PATENTE

Enquanto objeto da propriedade industrial, para a análise da patente se faz necessário entender outras questões. Inicialmente, deve-se analisar o conteúdo do direito de propriedade, como surgiu e se desenvolveu ao longo dos anos, até alcançar os bens imateriais frutos do intelecto humano.

Uma vez entendido isso, deve-se partir para o estudo de como evoluiu o direito de propriedade industrial até os dias atuais, e qual seu conteúdo, diante da sua importância para o aprimoramento tecnológico e industrial da sociedade, haja vista que a proteção por ele garantida serve de estímulo à criação, e equaliza os direitos exclusivos do autor com os coletivos sociais.

Por fim, cabe a construção da definição da patente, por meio da análise de seu histórico, conceito, tipologia, requisitos e titularidade. Ficando a cargo do segundo capítulo a análise do processo administrativo de concessão.

### 2.1. INTRODUÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRO

O Direito de Propriedade Industrial, somado ao Direito de Autor, compõe o que se conhece por Direito de Propriedade Intelectual. Este último, surgido no século XIX, se propôs a tutelar a relação jurídica existente entre o homem e os bens imateriais frutos de sua criação intelectual, bipartindo-se em dois ramos, de acordo com as finalidades e as especificações de cada bem criado. Desse modo, de um lado tem-se o direito autoral, voltado à proteção das obras de cunho estético, e de outro o direito industrial, marcado pelas obras utilitárias, de uso empresarial, vinculado a interesses econômicos. Apesar disso, ambos os direitos atuam em prol da mesma máxima: a proteção do homem, enquanto criador intelectual, nas suas esferas moral e patrimonial.<sup>1</sup>

A propriedade, historicamente considerada, foi influenciada diretamente pela organização política da sociedade. Nos primórdios da era romana se noticiou a

---

<sup>1</sup> BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 5. ed, rev., atual. e ampl. por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1 – 5.

existência da propriedade apenas sob as coisas móveis de uso pessoal, a exemplo de roupas e instrumentos de trabalho, já que, à época, a terra era um bem da coletividade, não havendo a ideia de uso privado do bem imóvel, inclusive porque os povos primitivos viviam em constante movimentação, tendo sido somente com a fixação do homem à terra que nasceu a noção de propriedade imóvel.<sup>2</sup>

Essa propriedade surgiu inicialmente como uma propriedade coletiva, da cidade, da *gens*, cabendo a cada indivíduo uma porção de terra inalienável, vindo esta a ser, com o passar do tempo, sobreposta pela propriedade coletiva da família. Esta última, por sua vez, deu lugar ao *pater familias*, onde se começou a exercer domínio sobre a terra, explorando-a de modo absoluto, tendo sido esse o momento em que a propriedade deixou de ser coletiva, passando a ser individual privada.<sup>3</sup>

Venosa melhor sintetiza essa transição:

A noção de propriedade imobiliária individual, segundo algumas fontes, data da Lei das XII Tábuas. Nesse primeiro período do Direito Romano, o indivíduo recebia uma porção de terra que devia cultivar, mas, uma vez terminada a colheita, a terra voltava a ser coletiva. Paulatinamente, fixa-se o costume de conceder sempre a mesma porção de terra às mesmas pessoas ano após ano. Ali, o *pater familias* instala-se, constrói sua morada e vive com sua família e escravos. Nesse sentido, arraiga-se no espírito romano a propriedade individual e perpétua. A Lei das XII Tábuas projeta, na verdade, a noção jurídica do *ius utendi, fruendi et abutendi*.<sup>4</sup>

Com o advento da Idade Média, a propriedade perdeu seu caráter unitário e exclusivo, fragmentando-se em domínio direto, o exercido pelos senhores feudais, e domínio útil, o dos vassallos. Isso porque os senhores feudais, enquanto donos das terras, concediam aos seus vassallos uma parcela da mesma, em troca de serviços, notadamente, militares.<sup>5</sup>

Transcorrido o tempo, a propriedade desses feudos passou a ser perpétua entre a linhagem masculina, e, aqui no Brasil, esse período teria equivalido ao da implantação das capitâncias hereditárias.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil: Direitos Reais**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015, v. 05, p. 169 – 171.

<sup>3</sup> DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas**. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 04, p. 119 – 124.

<sup>4</sup> VENOSA, Sílvio de Salvo. *Op cit*, p. 170.

<sup>5</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 80 – 85.

<sup>6</sup> DINIZ, Maria Helena. *Op cit*, p. 120.

Com a ascensão da burguesia francesa ao poder, e o conseqüente fim do feudalismo, foi positivada a propriedade livre, plena e individual, perdendo sua natureza plural, voltando a ser única e absoluta, estando, ainda, restrita aos bens corpóreos e imóveis.<sup>7</sup> Nesse período, o direito de propriedade foi colocado no centro da legislação e acima de qualquer outro direito, tendo como limitações apenas a paz pública e a fruição dos demais proprietários.<sup>8</sup>

Esse conceito proprietário do Código Civil de Napoleão exerceu influência nas codificações ocidentais, merecendo destaque o Código Civil Brasileiro de 1916, que, em seu artigo 524, assim dispunha: “A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua”.<sup>9</sup>

Passado o tempo e com as inevitáveis mudanças no cenário social e político, a propriedade sofreu reflexos.

O forte individualismo disseminado à época gerou uma grande desigualdade social, que, notadamente após a Revolução Industrial, levou à concentração de terras nas mãos de uma minoria, momento em que se percebeu a necessidade de mudança em prol de uma melhoria no convívio social e da dignidade da pessoa humana.<sup>10</sup>

Acerca disso, inicialmente, pode-se falar das limitações<sup>11</sup> que foram impostas ao direito de propriedade, coibindo o uso abusivo do mesmo, que, outrora, era pleno e ilimitado, a fim de que se evitasse qualquer tipo de prejuízo social.<sup>12</sup> Eis que surge a

<sup>7</sup> “O Código de Napoleão, como conseqüência, traça a conhecida concepção extremamente individualista do instituto no art. 544: “*a propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas do modo mais absoluto, desde que não se faça uso proibido pelas leis ou regulamentos*”. (VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil: Direitos Reais**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015, v. 05, p. 171.)

<sup>8</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 86 e 87.

<sup>9</sup> BRASIL. **Lei nº 3.071**, de 1º de Janeiro de 2016. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/leis/L3071.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L3071.htm)>. Acesso em: 07 dez. 2017.

<sup>10</sup> COSTA NETTO, José Carlos. **Direito Autoral no Brasil**. 2. ed, rev., atual e ampl. São Paulo: FTD, 2008, p. 18 – 20.

<sup>11</sup> Terminologicamente falando, a propriedade possui limitações, restrições e limites. Quando fala-se em limitações, refere-se a uma causa normativa estatal que atinge a esfera jurídica do titular do direito, e aqui se encaixa a função social, bem como a desapropriação, o dever de respeito à saúde, sossego, segurança dos vizinhos, dentre outros. As restrições, por sua vez, decorrem de negócios jurídicos que diminuem as prerrogativas do titular do direito, a exemplo de uma cláusula de inalienabilidade. Por fim, os limites relacionam-se com a projeção física da propriedade, determinada legalmente. (PENTEADO, Luciano de Camargo. **Direito das Coisas**. 2. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 188-191.)

<sup>12</sup> Acerca disso, Luciano Figueiredo diz que: “No mesmo passo da história cresce o solidarismo social, em detrimento do individualismo de outrora, advindo idéias como a diminuição das desigualdades sociais e a dignidade da pessoa humana (Constituição Federal 1988). A propriedade passa a se

função social da propriedade como princípio indispensável e indissociável da mesma, que está ligado ao seu exercício e não ao direito propriamente dito. O atendimento a esse princípio requeria e, até os dias atuais, requer o uso do bem de forma compatível não somente à sua destinação socioeconômica, como também às relações de trabalho, ao bem-estar social e à utilidade de exploração.<sup>13</sup>

Importante notar que a Constituição Federal de 1988 trouxe consigo esse viés humanizado da propriedade no seu artigo 5º, XXIII, ao dizer que: “a propriedade atenderá a sua função social”.<sup>14</sup>

Não só isso, o Código Civil de 2002 afastou o individualismo arraigado no antigo código pelas influências napoleônicas, vestindo o direito proprietário de sociabilidade. Note-se:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.<sup>15</sup>

Assim:

A propriedade recebe, no novo Código Civil, uma abordagem peculiar, que releva seu sentido no mundo contemporâneo, mantendo sua natureza de direito real (art. 1.225, I) pleno sobre algo, perpétuo e exclusivo (CC, arts. 1.228, *caput*, e 1.231), porém não ilimitado, por estar seu exercício condicionado ao pressuposto de que deve ser socialmente útil.<sup>16</sup>

Além das limitações, o direito de propriedade ganhou inovações. E aqui se adentra a uma das partes mais importantes desse tópico: a pluralidade proprietária, fruto da evolução social e tecnológica.

---

enxergada de forma plural, sendo *o começo do fim* de um modelo romano-francês absoluto”. (FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 88.)

<sup>13</sup> DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas**. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 04, p. 121 – 124.

<sup>14</sup> BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 07 dez. 2017.

<sup>15</sup> BRASIL. **Lei nº 10.406**, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/CCivil\\_03/leis/2002/L10406.htm](http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm)>. Acesso em: 07 dez. 2017.

<sup>16</sup> DINIZ, Maria Helena. *Op cit*, p.122.

O conceito proprietário que alcançava apenas os bens corpóreos móveis ou imóveis ganhou ainda mais amplitude. Isso porque o homem passou a se apropriar e a determinar valor econômico a novos bens. Desse modo, a propriedade, antigamente apenas tangível, passou a abranger também os bens incorpóreos, desde que esses possuíssem alguma valoração patrimonial.<sup>17</sup>

Arnaldo Rizzardo afirma que “tudo quanto for valorado economicamente, ou que representa um bem de estimação econômica, constitui objeto da propriedade”,<sup>18</sup> o autor vai ainda mais além quando reconhece que existem bens que não são apreciáveis pelo teor econômico, mas sim artístico, histórico, literário, afetivo, escultural e científico, havendo uma mensuração não econômica de tais.<sup>19</sup>

É nesse momento, portanto, que se reconhece a existência da propriedade intelectual, fruto da manifestação intelectual do homem, digna de proteção, a fim de se resguardar o criador em suas esferas moral e patrimonial, incentivando-o à continuidade de seu trabalho e gerando, por consequência, o desenvolvimento social.<sup>20</sup>

A Propriedade Intelectual então surge bipartida em duas espécies. De um lado a Propriedade Industrial, voltada para o mundo exterior e utilitário das coisas, cujo requisito primordial para sua configuração é a novidade, e, de outro lado, o Direito Autoral, voltado ao mundo interior, da subjetividade e percepção humana, tendo como requisito principal o da originalidade. A proteção dada ao criador pelo direito industrial e pelo direito autoral é distinta, principalmente no que se refere à sua origem e extensão. Quanto à origem, a exclusividade na exploração advinda do direito industrial tem caráter constitutivo, enquanto que a concedida pelo direito autoral possui caráter declaratório. Por fim, quanto à extensão, o direito industrial protege, além da forma exterior do objeto, a própria ideia inventiva, enquanto que o

---

<sup>17</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 89.

<sup>18</sup> RIZZARDO, Arnaldo. **Direito das Coisas**. 7. ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 181.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 182.

<sup>20</sup> A primeira notícia que se tem de proteção ao direito de propriedade intelectual data de 1709, no “Statue of Anne”, que protegia e incentivava os autores e inventores a criarem e inovarem suas técnicas e conhecimentos, gerando o desenvolvimento industrial e tecnológico. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil**. 11. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015, v. 05, p. 224.)



direito autoral tutela apenas a forma exterior do objeto, sendo a ideia passível de utilização por outrem.<sup>21</sup>

Tal realidade, por conseguinte, deu azo ao surgimento de leis esparsas a fim de regulamentar os novos objetos proprietários,<sup>22</sup> a exemplo da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), dentre tantas outras legislações voltadas à normatização dos diversos tipos de propriedade incorpórea que foram advindo.<sup>23,24</sup>

De fato toda matéria relativa à propriedade de bens incorpóreos é regulamentada fora do Código Civil, em diplomas esparsos – Lei nº 9.279/96 (Marcas e Patentes), Lei nº 9.609/98 (Programas de Computador) e Lei nº 9.610/98 (Direitos Autorais). O objeto da propriedade no Código Civil se encontra reduzido ao Livro do Direito das Coisas. *Coisa* é o bem tangível, o objeto móvel ou imóvel materializado em sua existência. Já o termo *bem* alcança qualquer objeto, seja ele corpóreo ou incorpóreo. Portanto, há uma relação de gênero e espécie entre bem e coisa, sendo que os bens do intelecto escapam do Código Civil.<sup>25</sup>

Entendido esse contexto histórico da propriedade, desde o seu surgimento até a expansão de seu objeto, parte-se agora para a análise do direito de propriedade industrial.

O Brasil, no regime colonial, vedava absolutamente o acesso estrangeiro ao mercado brasileiro, coisa que mudou com a Abertura dos Portos, primeiro ato do Príncipe Regente, momento em que se iniciou o incentivo à indústria nacional, com a liberação do fluxo comercial.<sup>26</sup> Luciano Figueiredo diz: “À época do Brasil colonial se

<sup>21</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 135 – 138.

<sup>22</sup> Digno de nota, no entanto, que a CF/88, em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXXIX, já tutelava e previa a propriedade autoral e industrial. (FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 90.) E “o código Civil pátrio de 1916, nos arts. 649 a 673, colocou a propriedade artística, literária e científica como parte integrante do direito das coisas.” (DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas**. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 04, p. 133 – 134.)

<sup>23</sup> Luciano de Camargo Penteado diz: “assim, haveria a propriedade literária, artística, científica e a intelectual, a qual, por vezes, abrange a coisa corpórea, por vezes, apenas é imaterial. No sistema privado contemporâneo, ela está tutelada e regulada em legislação específica e destacada do direito das coisas, em vista da sua profunda conexão com os direitos da personalidade e do regime diferenciado que adquiriram os contratos de direitos de autor, bem como o direito de patentes e a propriedade industrial.” (PENTEADO, Luciano de Camargo. **Direito das Coisas**. 2. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 163.)

<sup>24</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. *Op cit*, p. 88.

<sup>25</sup> FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil**. 11. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015, v. 05, p. 221.

<sup>26</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 11.

vedava quaisquer manifestações industriais na colônia, inexistindo, naquele contexto, legislação relativa ao tema”.<sup>27</sup>

Com a abertura dos portos, foram tomadas outras providências pela Corte, a fim de incentivar a industrialização e promover a riqueza nacional, dentre as quais está o Alvará de 1º de Abril de 1808, que revogava o Alvará de 05 de janeiro de 1785, isentando a indústria de todas as restrições às quais estava sujeita.<sup>28</sup>

Com esse estímulo à industrialização, viu-se a necessidade de proteger o inventor, sendo editado, em 1809, o Alvará de D. João VI, que previa a concessão de patentes, com o privilégio exclusivo de exploração pelo período de 14 anos, vindo o Brasil a ser, depois da Inglaterra, Estados Unidos e França, o quarto país a tratar do tema. Nesse período, a Corte Portuguesa se voltou a uma reforma patrimonial do Estado, para lhe garantir desenvolvimento econômico, notadamente, industrial, valendo-se de um Plano Econômico afirmativo pautado na eliminação dos impostos sobre a importação de alguns insumos, no controle das compras estatais e no incentivo ao desenvolvimento de tecnologias.<sup>29</sup>

Já no período republicano, a Constituição de 1824 trazia o privilégio exclusivo e temporário do inventor de exploração da sua obra, com o ressarcimento de perdas por eventual vulgarização. Tal positividade representou um grande avanço, estando a referida Constituição meio século à frente da Convenção de Paris de 1883, embora não previsse as marcas. Após 1824, vieram leis e decretos que regulamentavam o disposto na constituição, prevendo prazo de exploração, penas em caso de violação, dentre outras coisas. Essa teria sido a primeira fase da legislação brasileira sobre Propriedade Industrial.<sup>30</sup>

Ao revés das patentes, as marcas não logo foram normatizadas, sua primeira legislação remonta a outubro de 1875, Lei nº 2.682, tendo surgido em razão da controvérsia acerca do uso indevido de marca “Rapé Areia Preta” por outra empresa, em 1873. A referida lei previa a qualquer comerciante ou industrial o direito de

---

<sup>27</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 138.

<sup>28</sup> Importante destacar que antes mesmo dessa liberação, em 1752, já eram concedidos privilégios e monopólios, a exemplo do concedido a Antônio Francisco Marques Guimarães para constituir sua máquina de descascar arroz. (BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 13.)

<sup>29</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 12 – 13.

<sup>30</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op cit*, p. 21.

assinalar os seus produtos com marcas que os diferenciasses dos de outra procedência.<sup>31</sup>

Uma vez tendo-se mencionado a Convenção de Paris de 1883, imprescindível se faz uma rápida exposição do desenvolvimento do direito de propriedade industrial no âmbito internacional, embora esse não seja o foco do presente trabalho, mas tal necessidade se justifica, notadamente, por ter sido o Brasil signatário de vários Tratados e Acordos.

Basicamente o que se precisa saber é que com o desenvolvimento da propriedade intelectual ao redor do mundo, notadamente da propriedade industrial, enquanto sua espécie, e, principalmente após a Revolução Industrial, os inventores passaram a reivindicar por uma proteção junto às cortes internacionais, diante da crescente pirataria, a fim de que se criasse um sistema internacional uniforme. É aí que surge a Convenção Internacional de Paris (1883), voltada à proteção da propriedade industrial, construindo um Sistema Internacional de Patentes. Tal Convenção, diante das importantes transformações advindas com a Segunda Guerra Mundial, ganhou outros contornos, tendo sido revisada pela última vez em 1967, na Convenção de Estocolmo, onde foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), tendo a referida alteração sido adotada pelo Brasil.<sup>32</sup>

Após isso, em meados dos anos de 1986 e 1994, houve no Uruguai uma rodada de negociações do GATT (Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio), a fim de se adotar regras gerais para uniformização do comércio internacional. Na quadragésima reunião do GATT, percebido o fraco poder sancionador da OMPI, criou-se o TRIP's (Acordo sobre Aspectos do Direito de Propriedade Industrial), que dispõe sobre os requisitos para o pedido de patente, e que integra o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), antiga GATT, sendo regido pelos mesmos princípios da Convenção de Paris, o que denota a natureza pilar dessa última em matéria de propriedade industrial. A partir de então começou a se dar mais

---

<sup>31</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 22.

<sup>32</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 116 – 124.

atenção aos temas relativos à propriedade industrial, notadamente às patentes, haja vista essas terem experimentado grande crescimento no âmbito global.<sup>33</sup>

Encerrada essa explicação, retorna-se à análise histórica do desenvolvimento nacional acerca da propriedade industrial, onde, após a Constituição de 1824, a próxima legislação industrial que se tem notícia data de 1945, o primeiro Código de Propriedade Industrial, promulgado em 1969, que era tecnicamente superior a toda legislação de Propriedade Industrial vigente à época, abordando tudo que as legislações anteriores haviam previsto.<sup>34</sup>

Depois desse marco histórico, em 1970 (Lei nº 5.648) nasceu o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, voltada à execução das normas que regulam a propriedade industrial, sendo, inclusive, o órgão competente para depósito e processamento do pedido de patente, conforme se verá mais a frente.<sup>35</sup>

Eis que em 1996, em razão das modificações dos contextos tecnológico e econômico do Brasil, elaborou-se a Lei 9.729, o novo Código de Propriedade Industrial, que substituiu o de 1945, anteriormente citado, estando esse último vigente até os dias atuais, tendo incorporado, inclusive, os acordos internacionais outrora citados.<sup>36</sup>

A propriedade industrial, entendida como a propriedade imaterial fruto do intelecto humano no campo da técnica, foi definida na Convenção de Paris (1883), art. 1, §2º, como um conjunto de direitos onde se compreende:

(...) as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.<sup>37</sup>

O referido diploma normativo não parou por aí, ao dizer que:

---

<sup>33</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 125 – 135.

<sup>34</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 17 – 28.

<sup>35</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op cit*, p. 27.

<sup>36</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op cit*, p. 28 – 32.

<sup>37</sup> BRASIL. **Decreto nº 75.572**, de 08 de Abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 20 dez. 2017.

A propriedade industrial entende-se na mais ampla aceção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.<sup>38</sup>

Denis Barbosa acredita que esse conceito seja mais restrito, embora não esteja ligado somente ao setor industrial, explicando que, nesse contexto, por industrial se entenderia a mudança nos estados da natureza, e não as simples operações conceituais, aritméticas ou abstratas.<sup>39</sup>

A Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96), também definiu o objeto da propriedade industrial, em consonância com a Convenção de Paris, em seu artigo 2º:

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

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.<sup>40</sup>

Tomando por base essa transcrição, se tem por propriedade industrial as patentes, os desenhos industriais, as marcas, as indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. É notório que esse quadro legal nacional de objetos da propriedade industrial está longe de abarcar todos aqueles que surgem, ou que podem vir a surgir, das relações econômicas travadas entre os homens. Como exemplo, tem-se o nome comercial, ou, se se preferir, o nome de empresa, que sem dúvidas é integrante da propriedade industrial, mas não foi incluído na LPI.<sup>41</sup> No entanto, não é surpresa que nenhuma legislação é capaz de alcançar todas as situações fáticas que se desenvolvem, com o decorrer do tempo, no trato social, de modo que o direito, assim como a sociedade, encontra-se em constante mutação,

<sup>38</sup> BRASIL. **Decreto nº 75.572**, de 08 de Abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 20 dez. 2017.

<sup>39</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 08.

<sup>40</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 20 dez. 2017.

<sup>41</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Op cit*, p. 09.

este primeiro a fim de regulamentar as novidades desse segundo e manter a paz social.

A função do direito de propriedade industrial, por horas, se confunde com a própria função da propriedade intelectual, acrescento-se a ela o cunho econômico. O que se quer é incentivar que cada vez mais autores, inventores e empresários continuem criando, desenvolvendo e investindo, evitando que outrem se utilize do esforço alheio para enriquecer-se ilicitamente, o que garante benefícios gerais à comunidade. Tais benefícios surgem por duas vertentes: primeiro porque findo o prazo de exploração exclusiva pelo autor, a criação passará a ser livremente explorada por toda sociedade, e segundo porque o dono de um sinal distintivo, irá se esforçar para garantir a manutenção da qualidade de seus produtos e serviços identificados pelo seu sinal, a fim de atender as expectativas de seus consumidores.<sup>42</sup>

Nuno Pires, por sua vez, irá dizer que a propriedade intelectual visa priorizar a importância coletiva que é dada a certos ativos intangíveis diferenciadores, determinando os custos para geração desses ativos, estabelecendo como e quem extrairá a renda de sua exploração. O que se quer é reduzir ao máximo os custos decorrentes da geração e da exploração, seja no plano social ou individual, através da exclusividade na exploração, mesmo que temporária, recuperando-se os investimentos e mantendo a qualidade da criação. O autor também irá dizer que propriedade intelectual demais é, em verdade, de menos, isso porque ela é importante para uma economia competitiva, haja vista a diferenciação necessária dos seus objetos, gerando a movimentação do mercado, o que será inviabilizado caso haja vulgarização.<sup>43</sup>

Entendidas essas questões, passa-se a analisar a patente, enquanto um dos objetos da propriedade industrial, acima estudada.

---

<sup>42</sup> JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Interface entre Propriedade Industrial e Direito de Autor. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). **Direito Autoral**. São Paulo: Saraiva, 2014. Série GVlaw: propriedade intelectual, p. 216 – 217.

<sup>43</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 27 – 38.

## 2.2. DEFINIÇÃO DA PATENTE

Considerando-se a importância da propriedade industrial para o desenvolvimento tecnológico e industrial da sociedade, ao equilibrar o direito individual do autor de exclusividade na exploração de sua criação, com o direito coletivo social de acesso, através da limitação no tempo desse direito de exclusividade, é que se entende a importância da delimitação da patente, enquanto objeto consolidador das finalidades às quais o referido direito se propõe.

Assim sendo, parte-se agora para a análise da patente, desde o seu nascimento, até outras generalidades reputadas como necessárias para a construção de sua definição.

### 2.2.1 Breve histórico

O sistema de patentes começou a ganhar contornos na Alta Idade Média, vindo a adquirir consistência no período Renascentista, mas só ganhando a forma que tem hoje com a Revolução Industrial.<sup>44</sup>

Na Antiguidade Pré-clássica, as inovações técnicas costumavam ocorrer em razão de solicitação estatal, embora houvesse artesãos autônomos, cujas criações dirigiam-se a consumidores finais, que os remunerava. A cultura dos mortos existente na civilização egípcia exigia a criação de templos, túmulos e pirâmides, o que fez surgir, por iniciativa do faraó, irmandades de artesãos, de conotação religiosa, mas cuja razão era o desenvolvimento de novas técnicas de edificação, as quais passavam a ser detidas pelo Estado. Apesar disso, os artesãos recebiam pelo Estado uma remuneração, de acordo com sua categoria profissional, e o reconhecimento individual de cunho religioso (seriam recebidos no “Além” junto com o seu senhor), dentre outras benesses. O conhecimento era passado de pai para filho, o que dava a noção de exclusividade.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 125.

<sup>45</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 125 – 127.

Nesse período, se protegia o segredo do Estado, a moeda e os selos, esses últimos teriam sido os precursores dos sinais distintivos, servindo como marcas comerciais. Assim sendo, o Egito foi o primeiro lugar onde se promoveu o desenvolvimento tecnológico, havendo, posteriormente, notícias de outros estados que coordenaram a criação tecnológica, com vistas a implementar objetivos nacionais, a exemplo dos Estados Unidos que criaram a NASA e uma rede de centros tecnológicos para atingir a Lua. Nessa fase, não havia um sistema de patentes de invenção a fim de incentivar a criação técnica, mas havia um sistema de promoção da invenção.<sup>46</sup>

Já na Antiguidade Clássica, ainda não havia vestígios de regime jurídico que promovesse e permitisse a apropriação privada das invenções, mas já havia a exigência para criação de novas invenções. Nesse período surgiu o Museu de Alexandria, em Roma, a primeira instituição de pesquisa a surgir na história, que abrigou grandes inventores e cientistas, e de onde nasceram grandes invenções, a exemplo da máquina a vapor. Nesse período, o cidadão que encontrasse algo útil para a cidade, como teatros e templos, seria recompensado. Ademais, havendo financiamento público, a preocupação dos cientistas e inventores era atender ao interesse do Estado e não aos de seus potenciais consumidores.<sup>47</sup>

Aqui também ainda não se terá notícias sobre um sistema de patentes, porque a criação técnica continuou sendo uma atividade predominantemente Estatal, enquanto que a patente se justifica pela concessão aos seus destinatários de poder para ir ao mercado buscar os ganhos de sua criação.<sup>48</sup>

Ao revés de Roma, na Grécia não houve a ideia de agrupar os artesãos em corporações. Eles, a priori, eram vistos com respeito e consideração, o que se perdeu com o tempo, tendo cessado o prestígio de todos aqueles que exerciam trabalhos manuais, de modo que o trabalho industrial se dividiu entre as pequenas unidades artesanais e a grandes unidades de produção pautadas no trabalho escravo. Aqui, os artesãos comparavam-se aos escravos. Fora nesse período

---

<sup>46</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 128 – 132.

<sup>47</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 132 – 135.

<sup>48</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 135 – 136.



incentivado o trabalho produtivo, notadamente de armas, e não se descuidou acerca das medidas políticas industriais e de repressão à concorrência industrial.<sup>49</sup>

Foi somente na Grécia, em uma de suas colônias, Síbaris, que se estabeleceu o primeiro regime jurídico que se assemelha ao sistema de patentes, cuja natureza comercial é incidental, haja vista que os sibaritas não possuíam apreço pelo trabalho manual e pela indústria. Na referida colônia reconheceu-se a criatividade dos cozinheiros, quando se definiu que uma vez criado prato inovador e suculento, somente seu criador poderia confeccioná-lo pelo prazo de um ano, como o intuito de que outros cozinheiros se encorajassem e se superassem com a criação de pratos cada vez melhores. Ora, essa regra possui alguns elementos em comum com o sistema de patentes, ela antecipa conceitos, quando traz os requisitos da novidade e inventividade, da proteção, e da exclusividade por período limitado, mas pára por aí, não havendo um processo de assimilação e desenvolvimento do regime jurídico.<sup>50</sup>

Durante todo o período da monarquia e da república, Roma organizou e dividiu seus artesãos em guildas, que eram controladas pelo Estado, proporcionando um notável crescimento econômico e significativa divisão de trabalho. Com isso, os artesãos romanos adquiriram uma alta qualidade técnica e criatividade. Eles desenvolveram desenhos industriais, quando basearam sua produção em moldes, pode-se falar da louça vermelha, cuja pasta usada na fabricação foi mantida em segredo, bem como no conhecimento desses artesãos na operação dos fornos e na elaboração dos desenhos e moldes. Mas, à época, os inventores eram aqueles que encomendavam e pagavam pela invenção e não quem de fato a criava, razão pela qual não há registros dos nomes dos inventores dos objetos criados.<sup>51</sup>

Apesar de tudo isso, Roma não veio a criar nenhum sistema jurídico de apropriação exclusiva e privada desses conhecimentos, já que as corporações não possuíam qualquer prestígio social de exclusividade sobre a manufatura e a venda local de suas especialidades, o que só veio a ocorrer na Idade Média. Não deve se perder de vista que, a despeito disso, foram os romanos que criaram a especificação, onde a incorporação de uma obra a um suporte material mudava a natureza desta e lhe garantia um direito independente. Situação fática esta que representa a apropriação

---

<sup>49</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 136 – 137.

<sup>50</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 137 – 141.

<sup>51</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 147 – 148.

de um ativo intangível. Nesse período, o conhecimento era apropriado por meio do segredo, transferindo-se o conhecimento técnico de pai para filho, a fim de que a redução da especialização fosse evitada, mantendo-se a exclusividade.<sup>52</sup>

Com o advento da Idade Média, ocorreu uma evolução na organização da indústria e do comércio. Nuno Pires de Carvalho identifica cinco fases ou ciclos de apropriação do conhecimento técnico, desde a Idade Média até os dias atuais, que serão analisados a seguir.

A primeira fase teria sido quando a economia começou a se estruturar sob um *sistema familiar* de produção, com unidades autônomas, controladas por organizações religiosas ou grandes proprietários de terras. Nesse momento iniciou-se o reconhecimento da dignidade do trabalho humano.<sup>53</sup>

Pouco antes do fim da Idade Média passou-se para o *regime das guildas* de organização de produção: pequenos mestres dirigiam o trabalho de dois ou três empregados. Assim, eram esses pequenos mestres os detentores do comércio e da manufatura, ou seja, eles além de controlarem a produção, a vendiam. Começou a surgir daí a necessidade de produtos melhores, notadamente em razão do aumento demográfico das cidades, gerando-se a ampliação da especialização e das habilidades técnicas. Foi tal realidade que influenciou o desenvolvimento de uma estrutura jurídica, principalmente após a criação e disseminação dos moinhos de vento, tendo surgido o direito das invenções, de cunho econômico, pautado na apropriação da tecnologia, e na regulação dos avanços técnicos como permissões ou concessões de uso. É nesse período que se inicia a concessão de cartas patentes.<sup>54</sup>

Passado o tempo, já findada a Idade Média, o sistema de guildas foi gradativamente substituído por um *sistema doméstico de produção*, elas ainda existiam, mas o artesão deixou de exercer também a atividade mercantil, esta que passou para as mãos de profissionais, expandido e internacionalizando-se o comércio, advindo, ainda, as feiras. Nesse período, se concedia cartas patentes a fim de fomentar o estabelecimento de novas empresas, e não de fomentar o desenvolvimento técnico, a finalidade era expandir a base tributária, já que, em muitos casos, havia uma

---

<sup>52</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 150 – 152.

<sup>53</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 153.

<sup>54</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 157 – 164.

contraprestação pecuniária ao Estado. Com essas cartas se definia apenas o direito de uso (produção e venda) da técnica e exclusão de terceiros, impedindo a concorrência entre as guildas dentro dos muros da cidade, embora ela fosse livre fora deles.<sup>55</sup>

O período que se seguiu foi o do *sistema das fábricas*, onde um capitalista industrial comandava um grande número de operários, tendo se iniciado a noção de produção em série, o que teve grande repercussão no sistema de marcas e patentes. Foi a partir de então que o sistema de patentes passou a ser o que é hoje, um título de propriedade que reconhece ou outorga ao seu titular o direito de proibir que terceiros usem a sua invenção, possuindo condições mais estritas de patenteabilidade e acrescentando os requisitos da descrição e divulgação do invento. Tal evolução conceitual se deveu à liberalização geral da economia, decorrente da aplicação dos ideais de liberdade e de igualdade disseminados na Revolução Industrial.<sup>56</sup>

Finalmente, por volta do ano de 1994, com a aceleração nos meios de comunicação e a desconcentração geográfica dos centros de produção de manufaturas e serviços, adentrou-se ao período da *economia global*, marcado pela mudança do perfil econômico internacional, que foi harmonizado com a entrada em vigor do Acordo TRIPS, o qual representou um novo ciclo na história da propriedade intelectual, a partir do momento em que muitos países, visando as concessões comerciais, aderiram às políticas por ele implementadas, voltadas à conformação do sistema de patentes e marcas.<sup>57</sup>

### 2.2.2 Conceito e generalidades

Embora o direito brasileiro não traga expressamente o conceito de patente, este pode ser inferido pela análise dos dispositivos, nesse caso, da LPI e da CF/88, que delimitam sua titularidade, requisitos, concessão, vigência e nulidade.

---

<sup>55</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 193 – 197.

<sup>56</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 276 – 277.

<sup>57</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Op cit*, p. 369 – 378.

Nuno Pires de Carvalho diz: “A patente é um título emitido pelo Estado que reconhece (ou atribui) o direito de impedir terceiros de usar o invento nela reivindicado.”<sup>58</sup>

Luciano Lima Figueiredo traz conceito mais completo ao dizer que: “Consiste a patente em direito outorgado pelo governo de uma nação a uma pessoa, o qual confere exclusividade de exploração do objeto de uma invenção ou de um modelo de utilidade, durante um determinado período em todo o território nacional.”<sup>59</sup>

Denis Borges Barbosa, por sua vez, irá dizer:

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia)<sup>60</sup> pela exclusividade temporária do direito.<sup>61</sup>

Partindo-se desses três conceitos, extrai-se que a patente consiste num direito, concedido pelo Estado, ao autor de determinada invenção ou modelo de utilidade, para explorá-lo exclusivamente, por determinado período, o qual, uma vez findado, transfere-se a nova tecnologia ao domínio público.<sup>62</sup>

A fim de melhor construir esse conceito, deve-se partir para a análise dos tipos de patente, seus requisitos e titularidade.

Pode-se falar na existência de dois tipos de patente, de acordo com o objeto alvo de proteção. Primeiro tem-se a patente de invenção, conforme delimitado no art. 8º da LPI:

<sup>58</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 73.

<sup>59</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 145.

<sup>60</sup> O próprio autor irá dizer que o segredo, enquanto meio de proteção da tecnologia, é arriscado e impede o desenvolvimento tecnológico da sociedade.

<sup>61</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1099.

<sup>62</sup> Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. (BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente>>. Acesso em: 15 jan. 2018.)

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.<sup>63</sup>

Segundo Nuno Pires de Carvalho, será invenção o conhecimento técnico que possua a condição da artificialidade, ou seja, a criação deve ser resultante da intervenção humana sobre a natureza, uma vez que a invenção feita pela natureza é, em verdade, uma descoberta; da alternatividade, sendo passível de alteração por uma solução diferente, dada por outro criador, caso contrário, seria uma lei natural ou um produto da natureza; da incomunicabilidade, onde o objeto patenteável deve ser uma invenção em si mesma, não necessitando de qualquer auxílio externo.<sup>64</sup>

Toda invenção, no entanto, para ser patenteável, deverá cumprir com os requisitos legais da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Por novidade se tem tudo aquilo que não está compreendido no estado da técnica, ou seja, que ainda não é um conhecimento acessível, divulgado por qualquer meio no país ou fora dele.<sup>65 66</sup> Nesse caso, não poderá a invenção que se busca patentear já ter sido alvo de publicação pelo depósito no INPI, já ter seu conteúdo depositado, embora não publicado, ter sido noticiada por outro inventor no período de doze meses que antecederem o seu depósito, ou ter sido divulgada por igual tempo pelo INPI, no chamado período de graça.<sup>67 68 69</sup>

---

<sup>63</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 15 jan. 2018.

<sup>64</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 81 – 92.

<sup>65</sup> “A novidade (...) deve ser verificada pelo princípio do documento único. O princípio do documento único se refere ao fato de ser necessário a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual é pretendida a novidade.” (BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao\\_85-13-anexo\\_diretrizes\\_mu.pdf](http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-anexo_diretrizes_mu.pdf)>. Acesso em: 15 jan. 2018.)

<sup>66</sup> Como exceção ao requisito da novidade pode-se citar o *pipeline*, enquanto dispositivo de transição utilizado entre a derrogação de uma lei antiga (Lei 5.772/71) e início de uma nova (Lei 9.279/96), que preveja serem patenteáveis bens que anteriormente não o eram. Com isso se possibilitou que o inventor requeresse o pedido de depósito de um objeto que antes não era patenteável, mesmo que ele já estivesse compreendido no estado da técnica, devendo o inventor provar apenas que a invenção ou modelo de utilidade não foi comercializado de forma espontânea por sua vontade. (FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 156 – 158.

<sup>67</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 149.

<sup>68</sup> **Art. 11**. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao

A atividade inventiva refere-se ao fato de a invenção não decorrer dos conhecimentos reunidos no estado da técnica de modo óbvio,<sup>70</sup> a invenção precisará ser um verdadeiro engenho. Para tal análise, utiliza-se de parecer técnico.<sup>71</sup> Válido observar que qualquer acréscimo a invento já existente gerará o direito de patenteabilidade, essa é a chamada adição à invenção, definida no art. 76 da LPI.<sup>72</sup>

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.<sup>73</sup>

Por aplicação industrial se entende a possibilidade de utilização ou produção do invento por qualquer indústria. Com isso pretende-se afastar a concessão de patentes para inventos que ainda não poderão ser fabricados, em razão do estado

público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. **Art. 12.** Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. (BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 15 jan. 2018.)

<sup>69</sup> Explica Nuno Pires de Carvalho que a o período de graça funciona como mecanismo de incentivo ao inventor, uma vez que possibilita que o mesmo faça testes e experiências da sua invenção, antes mesmo de depositá-la, sem que haja qualquer prejuízo ao seu direito de patente. Ressalta também o autor que a novidade da invenção relaciona-se com a data que o conhecimento da invenção se tornou acessível ao público e não com a data em que a invenção foi realizada. (CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 95 – 96.

<sup>70</sup> “Alguns elementos para a apuração desta *não obviedade* são: a) o tempo decorrido desde a anterioridade em questão. b) o efeito inesperado ou surpreendente. C) a economia de tempo c) o resultado aperfeiçoado d) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis. Quanto ao último elemento, que importa em avaliar o provável sucesso comercial do invento, divergem as jurisprudências nacionais.” (BARBOSA, Denis Borges. **Os Requisitos da Patente de Invenção**. 2002. Disponível em: <[denisbarbosa.addr.com/119.rtf](http://denisbarbosa.addr.com/119.rtf)>. Acesso em: 15 jan. 2018.)

<sup>71</sup> Denis Barbosa explica que o técnico não precisará ser um cientista exponencial, laureado com prêmio Nobel, mas sim um engenheiro da especialidade pertinente, com experiência naquele tipo de tecnologia, ou seja, ele precisará ter conhecimento sobre o estado geral da técnica, bem como experiência no ramo onde o invento se propõe a solucionar seu problema, sendo somente assim capaz de verificar a obviedade ou não da invenção objeto da tutela. (BARBOSA, Denis Borges. **Atividade Inventiva: objetividade do exame**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf>>. Acesso em: 15 jan. 2018.)

<sup>72</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 150.

<sup>73</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 15 dez. 2018.

atual da técnica, bem como impedir a fabricação de inventos inúteis para o homem.<sup>74</sup>

Quanto a isso, o art. 15 da LPI assim dispõe:

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.<sup>75</sup>

Esses três requisitos analisados (novidade, atividade inventiva e industriabilidade) também são exigidos no segundo tipo de patente, a patente de modelo de utilidade, que passará a ser alvo de exame.

Entende-se por modelo de utilidade o aperfeiçoamento ou melhoramento em ferramentas, equipamentos ou peças, com o fim de proteger a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou artesão. Resumindo, é a defesa do aperfeiçoamento resultante na maior eficácia ou comodidade de um aparato físico já existente.<sup>76</sup>

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.<sup>77</sup>

Tal tipo de patente, além de obedecer aos requisitos outrora citados,<sup>78</sup> também deverá atender a dois elementos indispensáveis, e auto-explicativos, conforme legalmente se determina, quais sejam: deverá ser um objeto de uso prático e que gere uma melhoria funcional.

<sup>74</sup> FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009, p. 150.

<sup>75</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 15 jan. 2018.

<sup>76</sup> BARBOSA. Denis Borges. **Proteção dos Modelos de Utilidade e do Designs**. 2002. Disponível em: <[denisbarbosa.addr.com/127.doc](http://denisbarbosa.addr.com/127.doc)>. Acesso em: 15 jan. 2018.

<sup>77</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 15 jan. 2018.

<sup>78</sup> Ressalta-se que o requisito da atividade inventiva é minimamente observado, em razão da própria natureza do modelo de utilidade, ora, não há invenção propriamente dita no aperfeiçoamento de algo preexistente. Isso torna o modelo de utilidade importante no desenvolvimento industrial de países como o Brasil, uma vez que reconhece os avanços mínimos da produção industrial. E, em contrapartida a essa facilitação, seu período de proteção será inferior ao concedido pela carta patente de invenção.

Segundo Luciano Figueiredo ainda existiria um quarto requisito comum aos dois tipos de patente, o requisito do desimpedimento, que engloba o que está delimitado no art. 18 da LPI:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

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

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.<sup>79</sup>

Por esse requisito, será impossível a concessão de patente a tudo que atentar contra os valores sociais, de ordem pública, exteriores à invenção ou modelo de utilidade.

Ultrapassados os tipos de patentes e seus requisitos, vale averiguar a titularidade da patente, que está definida no Capítulo I, do Título I da LPI.

Tomando por base a definição legislativa, será conferida ao autor, seja da invenção ou do modelo de utilidade, a patente, a fim de lhe garantir a propriedade da invenção e a consequente exclusividade de exploração (art. 6º da LPI). Nesse caso, deve-se entender quem é esse autor que faz jus à titularidade.

Inicialmente, presume-se ser o autor aquele que realiza o requerimento da patente, haja vista a pretensão à patente surgir do ato de criação. No entanto, não só ele pode ser o titular originário legitimado para requerê-la junto ao órgão competente, estendendo-se tal título aos seus herdeiros ou sucessores, ao seu cessionário ou àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar. (§2º do art. 6º da LPI).

Essa possibilidade faz com o que esses possíveis requerentes não precisem, no ato do depósito do pedido, comprovar sua legitimidade, por meio da apresentação de

---

<sup>79</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 15 jan. 2018.



documentos, de modo que caberá àquele que não concordar o ônus da prova em contrário. Essa previsão acaba por facilitar e acelerar o processo administrativo de concessão da patente, nos casos em que o requerente não é o próprio autor. Observe-se, no entanto, que apesar dessa presunção legal, sendo a patente conferida a quem não é de direito, será a mesma nula, podendo a decretação de nulidade ser feita administrativa ou judicialmente.<sup>80</sup>

Seguindo pelo mesmo caminho, pretende-se a agilização na concessão da proteção quando se prevê que havendo criadores múltiplos, poderá apenas alguns deles, ou um deles requerer a patente, desde que nomeie e qualifique os demais inventores. Digno de nota que não se deve confundir a previsão da criação múltipla com o que delimita o art. 7º da LPI. Por criação múltipla entende-se aquela que é fruto do trabalho de mais de uma pessoa, ou seja, trata-se da coautoria, cabendo a todas elas o direito de propriedade, enquanto que o disposto no referido artigo trata de uma mesma invenção ou modelo de utilidade realizado de modo independente por dois ou mais autores, e, nesse último caso, o titular será aquele que primeiro requereu o depósito da patente. A única exceção para essa regra é o que está delimitado no §único do mesmo artigo, que diz que, havendo dois pedidos de depósito para uma mesma invenção ou modelo de utilidade, mas por dois autores diferentes, o direito de obtenção da patente passará automaticamente para o segundo requerente caso o primeiro retire o seu pedido “sem produção de qualquer efeito”.<sup>81</sup>

Ainda acerca da titularidade, a LPI (§4º, art. 6º) prevê ao autor a possibilidade de manutenção do seu nome em sigilo, seja no pedido ou na própria carta patente, só podendo ele ser divulgado por requerimento de legítimo interessado, que também terá o compromisso de manutenção do segredo.

Finalizadas essas questões, cristalino o conteúdo das patentes. A preocupação agora é quanto à sua concessão. Para tanto, irá se analisar, no próximo capítulo, o processo administrativo, suas etapas, além de tudo o que também se considerar pertinente.

---

<sup>80</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 19 – 21.

<sup>81</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Op cit*, p. 22 – 23.

### 3 CONCESSÃO DA PATENTE

Entendida a patente, seu conceito, história e requisitos, cabe agora entender como se dá o processo administrativo, junto ao INPI, desde o depósito do pedido, até sua concessão. Perpassando também pelo problema da morosidade enfrentada pelo depositante.

E, uma vez concedida a patente, com a expedição da competente carta, convém analisar quais são os efeitos que ela gera, tanto para o seu titular, quanto para terceiros. Por meio dessa análise, será possível adentrar a outras definições legais, dentre as quais estão as nulidades, exceções e causas de extinção da patente.

#### 3.1 ETAPAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Antes de qualquer coisa, imperioso uma análise acerca do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão competente para o processamento e concessão do pedido de patente.

No Brasil, foi apenas em 1923, com o presidente Arthur Bernardes, que surgiu a primeira instituição voltada à propriedade industrial que se chamava Diretoria-Geral da Propriedade Industrial.<sup>82</sup> Esse órgão veio a ser extinto em 1931, tendo suas atividades absorvidas pelo Departamento Nacional da Indústria, do Ministério do Trabalho.

Em 1933 criou-se o Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), que reuniu novas atividades, como a concessão de outros tipos de patentes, que não só as de invenção, repressão à concorrência desleal e execução de convenções internacionais.

---

<sup>82</sup> “Há que se destacar que essa função no Brasil foi inicialmente desempenhada pelas Juntas Comerciais, sendo a Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, instituída pelo Alvará de 23/8/1808, o primeiro órgão criado com a responsabilidade de analisar e conceder privilégios de invenção, sistema instituído nos tempos em que ainda éramos um colônia portuguesa.” (GOMES, Franklin Batista. **O processo administrativo para obtenção de registro de marca: noções e fluxograma.** Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI97602,11049-O+processo+administrativo+para+obtencao+de+registro+de+marca+nocoas+e>>. Acesso em: 17 jan. 2018.)

Foi somente nos anos 70, dado o grande avanço industrial e tecnológico nacional, que o DNPI deu lugar ao INPI, criado pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, cuja máxima no momento era a transferência de tecnologia, conforme antiga redação do art. 2º da referida lei.<sup>83</sup> Veja-se:

Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, 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, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.<sup>84</sup> (grifos próprios)

Com o advento da LPI, em 1996, algumas mudanças foram feitas nos serviços do INPI, tendo-se estabelecido agora o registro da indicação geográfica e do desenho industrial, bem como a possibilidade de concessão de patentes farmacêuticas, o que antes era vedado.<sup>85</sup> Também foi alterado o art. 2º da lei que criou o INPI, retirando o destaque anterior dado à transferência de tecnologia, embora o Instituto não tenha deixado de tratar sobre tal questão por meio da averbação de contratos.

Em suma, o INPI é uma autarquia federal, que completou 45 anos, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, responsável por executar as normas que regulam a propriedade industrial, ou melhor, responsável pelo “aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria”, por meio do registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos integrados, da concessão de patentes e averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia.<sup>86</sup>

Deverá, então, todo pedido de patente ser encaminhado à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA), enquanto

<sup>83</sup> BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-chega-aos-45-anos-conheca-a-historia-do-instituto>>. Acesso em: 17 jan. 2018.

<sup>84</sup> BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm)>. Acesso em 17 jan. 2018.

<sup>85</sup> BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. *Loc. cit.* Acesso em: 17 jan. 2018.

<sup>86</sup> BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. Acesso em: 17 jan. 2018.

órgão específico singular integrante do INPI, este que irá examinar o pedido, analisando seu enquadramento face às exigências da LPI, decidindo pela concessão ou não da carta patente.

Ocorre que o pedido de patente não é tão simples quanto parece. Tudo começa pelo peticionamento junto ao INPI, por meio do preenchimento de formulário eletrônico ou de papel, disponibilizado pelo órgão. Antes disso, é notório que ideal é que o requerente, um dos legitimados no art. 6º da LPI, ou seu procurador, já tenha realizado busca acerca da novidade de sua invenção ou modelo de utilidade.<sup>87</sup>

Existem três maneiras para que se realize essa busca prévia. Primeiro, pessoalmente, pela Internet, na base de patentes do INPI, e em base de dados internacionais, gratuitamente. Segundo, pessoalmente, no banco de patentes do INPI, bem como em sites internacionais indicados, devendo, para tanto, pagar uma Guia de Recolhimento da União (GRU), passando a ter cinco dias para acessar o banco de patentes e, ao fim, solicitar cópias, pagas a parte, dos documentos de seu interesse. A terceira e última maneira é a pesquisa feita por pesquisador do INPI, devendo-se pagar uma GRU preliminar e depois complementá-la, de acordo com a complexidade do relatório que venha a ser confeccionado pelo profissional.<sup>88</sup>

O referido formulário deverá conter, além do título da invenção ou do modelo de utilidade, dos dados do inventor e do procurador, todos os demais requisitos constantes no art. 19 do LPI, quais sejam: relatório descritivo; reivindicações; desenhos, se for o caso; resumo; e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

O relatório descritivo deverá pormenorizar de forma clara e suficiente o objeto, de modo que se possibilite sua realização por técnico no assunto, devendo, inclusive, indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Na hipótese de a realização do objeto depender de material biológico não acessível ao público, deverá haver o depósito do mesmo em instituição fiel depositária autorizada pelo INPI, cadastrada

---

<sup>87</sup> Toda a análise que se segue das etapas do processo administrativo de concessão da patente está baseada nos dispositivos legais da LDI e no Manual do Usuário – Módulo de Patentes do Peticionamento Eletrônico do INPI.

<sup>88</sup> BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Manual para o Depositante de Patentes. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>>. Acesso em: 17 jan. 2018.

na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). Nesse caso, o relatório descritivo deverá ser composto por cópia do Recibo de Material Biológico.<sup>89</sup>

Outra parte indispensável ao requerimento são as reivindicações. Por reivindicação se tem a caracterização das particularidades do pedido, com a definição, clara e precisa, da matéria que é objeto de proteção. Ou seja, é a definição técnica do que se deseja proteger com a patente.

Poderá haver, ainda, a reivindicação de prioridade, que deverá ser feita no ato do depósito, ou em período suplementar de 60 (sessenta) dias após a data dele, desde que a prioridade seja anterior à mesma. Por prioridade se tem a existência de depósito estrangeiro (prioridade unionista) ou nacional (prioridade interna), da mesma invenção ou modelo de utilidade, que garante a utilização da data mais antiga para fins de análise de anterioridade. Tal previsão ganha relevância quando se pensa nos casos de pedidos de patentes de logo indeferidos em razão da ausência de requisitos formais, ou quando o requerente opta ou necessita requerer a concessão da patente primeiro fora do país. O art. 17 da LDI é claro ao dizer:

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.<sup>90</sup>

Quanto aos três últimos requisitos citados (desenhos, resumo e comprovante de pagamento da retribuição), eles se auto-explicam.

Também será durante o preenchimento do formulário que o autor optará pela manutenção, ou não, do seu nome em sigilo, conforme possibilita o §4º do art. 6º da LPI. Declarará se houve divulgação anterior não prejudicial, o chamado período de graça, previsto no art. 12 da LPI, juntando, para tanto, documentação hábil a comprovar que a divulgação ocorreu em período não superior a 12 (doze) meses antes da data do depósito. Bem como indicará a existência de cessão, total ou parcial, do pedido de patente ou da própria patente, colacionando os documentos

---

<sup>89</sup> BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Manual do Usuário – Módulo de Patentes do Peticionamento Eletrônico do INPI. Disponível em: <[www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/Manual\\_do\\_Usuario\\_DIRPA\\_27\\_04\\_2017\\_versao\\_15.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/Manual_do_Usuario_DIRPA_27_04_2017_versao_15.pdf)>. Acesso em: 17 jan. 2018.

<sup>90</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 17 jan. 2018.

hábeis a comprová-la, afim de que o INPI proceda com as anotações do cessionário, das eventuais limitações ou ônus que recaiam sobre o pedido ou a patente e das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Poderá, ainda, o pedido de patente ser dividido, conforme permissivo legal do art. 26 da LPI, de ofício ou a requerimento do depositante, desde que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original e que não exceda à matéria revelada, constante neste. Para que essa divisão do pedido seja possível, deverá o depositante emitir GRU específica para a devida retribuição.

Cabe aqui, ainda, um adendo, relacionado à adição de invenção, que também só poderá ocorrer mediante pedido junto ao INPI, com o pagamento da respectiva Guia, e consiste na emissão de certificado que protege o aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que este primeiro se inclua no mesmo conceito inventivo desse último. Aqui já deverá haver um pedido principal em trâmite, que será seguido pelo pedido do certificado de adição de invenção (acessório da patente).

Uma vez preenchido e instruído, o formulário do pedido de patente será enviado ao INPI, o qual procederá com o exame formal preliminar, e, uma vez cumprido todos os requisitos formais mencionados, será protocolado, sendo considerada como data do depósito, a data da sua apresentação.

Caso haja algum erro formal, poderá o INPI proferir despacho para que o depositante cumpra com uma exigência, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que se evite o arquivamento do processo. Do mesmo modo, se o pedido tiver os dados do objeto, depositante e inventor, poderá ser entregue, oportunidade em que o INPI emitirá recibo datado, e indicará as exigências a serem cumpridas, também num prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Passado isso, o pedido de patente só será publicado na Revista de Direito Industrial (RDI)<sup>91</sup> após 18 (dezoito) meses da data do depósito ou da prioridade mais antiga, ficando o processo parado ao longo desse período.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> A Revista de Direito Industrial (RDI), como é hoje, foi criada desde os anos 70, porém era impressa e disponibilizada apenas aos assinantes. Entre 1930 e 1972, ela já existia, mas não no formato de revista, era, em verdade, um anexo do Diário Oficial da União, já havendo antes disso, mais precisamente, desde 1907, o Boletim da Propriedade Industrial. A RDI é hoje o meio de comunicação

Nessa publicação constará os dados identificadores do pedido, sendo disponibilizado ao público, na sede do INPI, acesso à cópia dos documentos anexados. Tal publicação poderá ser antecipada caso haja requerimento do depositante, “o próprio INPI afirma que esse expediente é válido para o depositante que esteja sofrendo contrafação, uma vez que os valores de indenização são calculados a partir da data de publicação do pedido”.<sup>93</sup>

Esse sigilo do depósito constitui um direito do depositante, uma vez que ele pode optar pela antecipação, e sua importância está em permitir que ele processe outros pedidos em países que não prevêem o prazo de prioridade, dependendo do acordo internacional do qual são signatários.<sup>94</sup>

A publicação do pedido na RDI, por sua vez, tem como função tornar público que alguém, seja pessoa física, ou jurídica, pretende obter exclusividade na exploração de determinada invenção ou modelo de utilidade. Somente com essa publicidade será possível que algum legítimo interessado, até o final do exame, apresente documentos e informações para subsidiarem o mesmo.

Esse instituto do subsídio, no Código de Propriedade Industrial anterior (1971), previa a intervenção de terceiros como uma etapa formal do procedimento chamada de “oposição”. Nesse caso, os interessados, num prazo de 90 (noventa) dias após a publicação, poderiam apresentar sua oposição, que seria publicada, para que o depositante tomasse ciência e se manifestasse, em igual prazo. Atualmente, a previsão legal é diferente, não só em razão da ausência de publicação para ciência do depositante, que só tomará conhecimento através do parecer emitido pelo examinador, com sua opinião acerca dos subsídios apresentados por terceiro, como também em razão da total liberdade que é dada ao examinador para não considerar

---

utilizado pelo INPI, onde são publicados todos os atos, despachos e decisões proferidas pelo órgão. (BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-chega-aos-45-anos-conheca-a-historia-do-instituto>>. Acesso em: 17 jan. 2018.)

<sup>92</sup> Há uma exceção, descrita no art. 75 da LPI: “O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.” (BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 20 dez. 2017.

<sup>93</sup> PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 74.

<sup>94</sup> PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. *Op cit*, p. 73 – 74.

os subsídios apresentados, caso cheguem após a conclusão de seu parecer final.<sup>9596</sup>

Uma vez feita a publicação, somente após decorridos 60 (sessenta) dias da mesma, é que poderá se iniciar o exame da patente, sendo que, para tanto, se depende de requerimento do depositante ou de qualquer outro interessado, em prazo não superior a 36 (trinta e seis) meses, contados da data do depósito. Não havendo requerimento de exame dentro desse prazo, será o pedido arquivado, podendo o solicitante, dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, solicitar o desarquivamento, mediante pagamento de GRU, mas, uma vez encerrado esse prazo, o arquivamento do pedido será definitivo, passando o objeto do mesmo ao domínio público.

Até requerer o exame, poderá o depositante efetuar alterações, a fim de melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, desde que elas não ultrapassem a matéria inicialmente revelada no pedido.

Durante a realização do exame técnico, pode o INPI requerer a apresentação de outros documentos reputados necessários, os quais, se não apresentados dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, acarretarão o arquivamento do feito (art. 34 da LPI).

Será elaborado parecer, no ínterim do exame, o qual, decidindo pela não patenteabilidade, pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, ou pela formulação de exigência, dará direito ao depositante de manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias. Nesse caso, se a exigência não for respondida, gerará o arquivamento do pedido, se ela for respondida, ou tiver sua formulação contestada, porém não cumprida, ou se houver ou não manifestação acerca da patenteabilidade ou enquadramento, dar-se-á continuidade ao exame.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 78 – 79.

<sup>96</sup> Embora não haja um direito subjetivo de consideração das manifestações, a não consideração delas por parte do examinador, embora pertinentes e apresentadas dentro do prazo, gerará responsabilidade civil e funcional do mesmo, bem como responsabilidade civil do INPI perante qualquer parte prejudicada. (BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1433.)

<sup>97</sup> Em 2001, foi incluído na LPI o art.229-C que estabelece a necessidade de anuência prévia da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos. Deve-se entender aqui que a lei não dá ao referido órgão o poder discricionário de, com base nos juízos de conveniência e oportunidade, negar ou admitir uma patente, uma vez que ele estaria indo de encontro ao direito subjetivo ao processo vinculado, garantido constitucionalmente, e restrito ao exame dos pressupostos legais de patenteabilidade outrora estudados. O que existe é um poder-dever da ANVISA de se pronunciar no tocante aos pressupostos de patenteabilidade e às condições pertinentes de imprivilegiabilidade, notadamente a ofensa à



Findado o exame técnico, será proferida decisão, favorável ou não à concessão da patente.

Se não favorável, será cabível recurso, recebido no efeito suspensivo e devolutivo pleno. Ressalte-se que a decisão desse recurso já não será mais recorrível na esfera administrativa (art. 212 e 215 da LPI).

Sendo a decisão favorável, será expedida a carta-patente, documento hábil a garantir o direito de exclusividade do titular à exploração de sua invenção ou modelo de utilidade, desde que comprovado o pagamento da retribuição correspondente, em até 60 (sessenta) após o deferimento, considerando-se a data da publicação do ato de expedição da carta da patente como a data de sua concessão.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.<sup>98</sup>

Uma vez concedida a patente, sua vigência será de 20 (vinte) anos, se patente de invenção, ou de 15 (quinze) anos, se patente de modelo de utilidade, ambos os prazos contados da data do depósito do pedido, os quais, uma vez findados, farão o objeto patenteado passar ao domínio público.

No entanto, a contar da data da concessão, não poderá esse prazo de vigência ser inferior a 10 (dez) anos, para patentes de invenção, ou a 07 (sete) anos, para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o INPI prove que houve impedimento ao exame de mérito em razão de pendência judicial ou por motivo de força maior (§único, art. 40 da LPI).

Essa previsão visa garantir que o titular da patente não seja prejudicado pela morosidade no processo de concessão, o que será melhor abordado no tópico que se segue, o qual tratará da necessidade de obediência do examinador ao princípio do devido processo legal, bem como a todos os seus pressupostos.

---

saúde pública. Assim, não cabe à Agência denegar um pedido de patente, e, se o fizesse, caberia Mandado de Segurança, enquanto remédio constitucional, contra tal ato. (BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1456 – 1459.

<sup>98</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 22 jan. 2018.

### 3.1.1 O problema da morosidade na concessão

Embora se esteja diante de um processo administrativo, isso não isenta a autoridade responsável pelo exame de cumprir com o princípio constitucional do devido processo legal,<sup>99</sup> enquanto garantia fundamental, voltada à satisfação da dignidade da pessoa humana, e que engloba o direito à razoável duração do processo.

Por devido processo legal tem-se a dupla proteção que é dada ao indivíduo, de um lado à sua liberdade (âmbito material), e, de outro, ao lhe assegurar paridade total de condições face ao Estado, somado à amplitude de defesa (âmbito formal).<sup>100</sup>

São corolários do devido processo legal a ampla defesa, que possibilita que o réu traga ao processo todos os elementos capazes de esclarecer a verdade, e o contraditório, que é a exteriorização da ampla defesa, o direito de resposta. Para a consagração desse princípio, bem como do princípio da eficiência da Administração Pública, delimitado no art. 37 da CF/88, a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, incluiu, na CF/88, o inciso LXXVIII,<sup>101</sup> assegurando a todos, seja no âmbito administrativo ou judicial, a razoável duração do processo e os meios capazes de garantir a celeridade de sua tramitação. Os processos devem assegurar todos os direitos à suas partes, desburocratizando seus procedimentos, com vistas a dar máxima eficiência às suas decisões.<sup>102</sup>

Denis Barbosa assevera que a patente, ou qualquer outro direito exclusivo, não poderá ser uma posição jurídica individualizada, de cunho plenamente privado. Em razão disso, sua concessão será por meio de um procedimento totalmente vinculado, onde não se admite qualquer discricionariedade, ou julgamentos de conveniência e oportunidade. Isso implica na impossibilidade de um agente administrativo conceder patentes ao seu bel prazer. Diferente disso, ele deverá

---

<sup>99</sup> Art. 5º. LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 20 jan. 2018.)

<sup>100</sup> MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 28. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, p. 111.

<sup>101</sup> Art. 5. LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>. Acesso em: 06 fev. 2018.)

<sup>102</sup> MORAES, Alexandre de. *Op cit*, p. 111 – 112.

observar a existência dos pressupostos legais de concessão, que, inexistindo, ensejarão a recusa ao pedido, ou, existindo, deverão ser declarados, com a consequente constituição do privilégio. Nesse procedimento também haverá pleno direito de defesa, que se consubstancia nos prazos deferidos em prol do requerente para manifestação. Atenção para a obediência ao princípio da publicidade, que ganha grande relevo quando se pensa que o direito de patente implica no monopólio para o requerente, e, conseqüentemente, na restrição da liberdade de iniciativa de terceiros.<sup>103</sup>

O princípio da razoável duração do processo<sup>104</sup> estará, em verdade, implícito na ideia de proteção judicial efetiva, de Estado de Direito, e no próprio postulado da dignidade da pessoa humana. Isso porque a duração indefinida ou ilimitada de um processo afeta não apenas a ideia da proteção judicial e, aqui, também administrativa, efetiva, bem como compromete, de forma decisiva, a dignidade da pessoa humana. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção ao indivíduo, o que se perfaz por meio de uma prestação jurisdicional adequada. Isso implica em dizer que deverá o Poder Público desenvolver mecanismos que possibilitem o atendimento a essas garantias, haja vista que todo indivíduo tem o direito fundamental de não ser processado indefinidamente e sem qualquer objetividade.<sup>105</sup>

Quanto a isso, o legislador foi cuidadoso, ao acrescentar no já citado art. 40 da LPI, que trata do prazo de vigência da patente, o parágrafo único, que assim diz:

O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1424 – 1433.

<sup>104</sup> Ressalte-se que não é estabelecido constitucionalmente qualquer prazo específico, e nem o poderia, haja vista que cada processo é único, mesmo em se tratando de demandas repetitivas. Assim, o atendimento à celeridade processual apela para a razoabilidade na análise do caso concreto, bem como das fases processuais.

<sup>105</sup> MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 12. ed, rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 406 – 409.

<sup>106</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 06 fev. 2018.

Ora, com essa previsão o legislador quis garantir que o titular da patente não fosse prejudicado pela morosidade no processo de concessão, o que é uma realidade, e vai de encontro à função social da patente, de fomento ao desenvolvimento tecnológico e industrial social, bem como ao direito constitucional de proteção às criações industriais.

Se se considerar os prazos legais de sigilo e requerimento do exame, em sua totalidade, desconsiderando a possibilidade de antecipação, já se terá um total de quatro anos e meio de tramitação, afora o tempo necessário ao exame, ao cumprimento de eventuais exigências, recursos, e possíveis arquivamentos. Disso se tira que não se está a tratar de um processo rápido, o que, por vezes, pode retirar a eficiência do instituto.

Ocorre que o que se vê é um processo administrativo tão demorado que ultrapassa os limites do razoável, representando prejuízos ao depositante, bem como à comunidade nacional. Tal morosidade possui razões de ser das mais diversas, mas deve-se destacar os problemas relacionados com a ausência de ferramentas mais modernas para atender à alta demanda, bem como o déficit de funcionários com capacidade técnica para analisar o pedido. Segundo dados, um examinador brasileiro analisa 13 (treze) vezes mais pedidos que um examinador norte-americano. Tais circunstâncias são negativas para o país, impedindo não só seu desenvolvimento tecnológico e industrial, como gerando prejuízos de outra monta, dentre os quais pode-se citar a insegurança jurídica, imprevisibilidade nas relações econômicas, impossibilidade de licenciamento de direitos e cobrança de royalties, aumento dos custos de transação nas atividades de inovação, enfraquecimento do sistema brasileiro de Propriedade Industrial e a fuga de investimentos.<sup>107</sup>

Diante de tudo isso, a Confederação Nacional da Indústria, em 2014, propôs algumas alternativas para a melhoria do sistema patentário, são elas: redução do *backlog*<sup>108</sup> no INPI para, no máximo, quatro anos, dentro de um quadriênio de gestão; otimização e automação de processos internos de exames e estabelecimento de prioridade para as áreas tecnológicas estratégicas; adequação

---

<sup>107</sup> BARROS, Maria Santos Branco Alves de. **A Morosidade no Registro de Patentes: A Condição Brasileira.** Disponível em: <[http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2017/3/2017\\_03\\_0729\\_0746.pdf](http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2017/3/2017_03_0729_0746.pdf)>. Acesso em: 08 fev. 2018.

<sup>108</sup> Cujá tradução é “atraso”.

do quadro de examinadores com imediata contratação e treinamento de profissionais, promovendo paralelamente uma revisão da carreira dos examinadores, para possibilitar a retenção de novos técnicos em condições competitivas com relação ao mercado; e o estabelecimento de colaboração internacional em matéria de patentes, sem perda de autonomia do INPI na decisão final sobre a concessão desses direitos.<sup>109</sup>

A ideia era que essas medidas viessem a acelerar a análise de patentes, sem, no entanto, reduzir a autonomia do INPI, e, dessa forma, gerar o desenvolvimento de tecnologias em nível nacional, com posterior aceleração no crescimento científico e econômico do país.

Entretanto, na realidade, o que se vê são requerentes de patentes, ou terceiros interessados, que tenham, de alguma forma, sua esfera jurídica prejudicada, requerem, junto ao Poder Judiciário, nesse caso, ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, órgão competente para julgar os atos do INPI, que o Instituto profira decisão nos casos pendentes, dentro de um prazo razoável.

Como exemplo, tem-se a Apelação e a Remessa Necessária interpostas pelo INPI, Processo nº 0504247-36.2016.4.02.5101,<sup>110</sup> julgadas pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro), contra a decisão proferida no Mandado de Segurança (MS) impetrado por Sérgio Adrian Pleszowski, a fim de compelir o INPI a examinar o mérito do pedido de patente de modelo de

---

<sup>109</sup> GARCEZ JÚNIOR, Sílvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira. **O Blacklog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável Duração do Procedimento Administrativo**. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v13n1/1808-2432-rdgv-13-01-0171.pdf>>. Acesso em: 08 fev. 2018.

<sup>110</sup> ADMINISTRATIVO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE JUNTO AO INPI - DURAÇÃO RAZOAVEL DO PROCESSO. I - Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei nº 9.784/99. Precedentes do STJ. II - A Administração Pública, de acordo com os princípios da legalidade e moralidade, pode e deve estabelecer formalidades e observar as devidas cautelas no processamento e exame de pedidos de registros de marcas, patentes e desenhos industriais, como em qualquer outro ato administrativo, mas também deve observar o princípio da eficiência e não pode fugir a parâmetros de razoabilidade, principalmente se comparados com outros pedidos ou com a média de tempo de processamento de pedidos. III - Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. (RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação/ Reexame Necessário nº 0504247-36.2016.4.02.5101. 2ª Câmara Especializada. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Apelado: Sérgio Adrian Pleszowski. Relator: Marcello Ferreira de Souza Granado. Julgado em 31 jul. 2017. Disponível em: <<https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/506867995/apelacao-reexame-necessario-apelreex-5042473620164025101-rj-0504247-3620164025101/inteiro-teor-506868003?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 08 fev. 2018.)

utilidade relativo à invenção “dispositivo que reverte hemorróidas sintomáticas”, que foi depositado em 12/08/2010, tendo sido publicado em 21/07/2015, percebe-se que só entre o depósito e a publicação se passaram quase cinco anos. A DIRPA, até então, só teria examinado os requisitos formais do pedido, não havendo qualquer decisão acerca do mérito.

O juiz, em sede do MS, entendeu que haveria omissão do Instituto, violando os dispositivos constitucionais da informação e da razoável duração do processo, bem como a Lei 9.784/99, que define que a Administração deve emitir decisões nos processos de sua competência, tendo, para tanto, um prazo de 30 (trinta) dias, desde que concluída a instrução. Pois, embora o INPI, além dos demais órgãos públicos, possua dificuldades para o cumprimento do citado prazo, ele não pode fugir da razoabilidade, principalmente se comparados como outros pedidos ou com a média de tempo de processamento de pedidos.

Em razão disso, o juiz entendeu pela concessão da segurança, determinando que o Instituto, no prazo de 60 (sessenta) dias, desse início ao exame do pedido em questão, publicando na RPI qualquer decisão relacionada ao mérito do exame, devendo, ainda, cada ato administrativo subsequente ser proferido em igual prazo de 60 (sessenta) dias.

O INPI, em sede de Apelação, alegou que a decisão proferida violava a regra de ordem legal dos depósitos (art. 7º da LPI), bem como que o pedido em questão não possuía qualquer das hipóteses de prioridade de tramitação.

Apesar disso, o Desembargador Relator, Marcelo Granado, negou provimento à remessa necessária e à apelação, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

Esse é apenas um, dentre tantos outros processos judiciais, que demonstram, de forma clara, a morosidade que infelizmente cerceia o processo administrativo de concessão de patentes. Sendo essa uma realidade que acaba por gerar prejuízos tanto ao depositante, quanto a toda coletividade, conforme acertadamente averiguado pelo Juiz Federal responsável pelo julgamento do MS, acima citado, que ao longo de sua decisão diz:

Ressalto ainda que a injustificada demora do INPI vem gerando prejuízos não só ao titular da patente de modelo de utilidade, mas a toda a sociedade, na medida em que, não analisada a patente no prazo de 10 anos a contar

do depósito, caso concedida, incidirá a regra do parágrafo único do art.40 da LPI, segundo a qual o prazo de vigência de uma patente de modelo de utilidade não será inferior a 7 anos a contar da data da concessão. Ou seja, ao não analisar uma patente no período de 8 anos a contar do depósito, há uma indevida extensão do prazo da patente, frustrando a expectativa de todos que poderiam legitimamente se utilizar daquela tecnologia ao cabo de 15 anos do depósito, se não houvesse a demora no exame.<sup>111</sup>

### 3.2 EFEITOS DA PATENTE

Ultrapassadas as questões procedimentais, a carta patente, uma vez concedida, terá o poder de proteger somente aquilo que foi reivindicado no pedido, com base no relatório descritivo e nos desenhos que instruíram o processo. “A função das reivindicações é definir o monopólio.”<sup>112</sup>

Essa proteção consiste no direito de impedir que um terceiro, sem o consentimento do titular, produza, use, coloque à venda, venda ou importe o produto objeto da patente e/ou o processo ou produto obtido diretamente pelo processo patenteado (art. 42 da LPI). E, uma vez ocorrendo tal exploração indevida, mesmo que entre a data de publicação do pedido e a data de sua concessão, caberá ao titular da patente o direito de obter indenização (art. 44 da LPI).

Denis Barbosa lista uma série de efeitos que surgem quando da concessão da patente:

- para o *titular*, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (arts. 42 e 183), com as limitações pertinentes;
- para o *titular*, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.
- para o *titular*, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (arts. 43, 68 a 71, etc.).
- para o *terceiro* em geral, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (arts. 46 a 57).

<sup>111</sup> RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação/ Reexame Necessário nº 0504247-36.2016.4.02.5101. 2ª Câmara Especializada. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Apelado: Sérgio Adrian Pleszowski. Relator: Marcello Ferreira de Souza Granado. Julgado em 31 jul. 2017. Disponível em: <<https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/506867995/apelacao-reexame-necessario-apelreex-5042473620164025101-rj-0504247-3620164025101/inteiro-teor-506868003?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 08 fev. 2018.

<sup>112</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1487.

- para o *terceiro* em geral, nasce o direito à importação paralela (art. 68 §2) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.
- para o *terceiro* em geral, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art. 1º c/c art. 5º, XXIX).
- para o *usuário* anterior, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o *status quo* anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).<sup>113</sup>

Do exposto se depreende que a patente dá ao seu titular não apenas direitos, como também deveres, sendo, portanto, um poder-dever. Assim, terá ele o privilégio de exploração exclusiva de sua invenção ou modelo de utilidade, o qual, uma vez violado, gerará o direito a indenização, por meio de processo civil, o que será estudado no terceiro capítulo do presente trabalho.

Mister notar, no entanto, que a própria lei prevê, aos longo dos sete incisos do art. 43 da LPI,<sup>114</sup> situações que não representam violação ao direito de patente, consistindo, portanto, em exceções aos legítimos direitos do titular da patente, logo, não passíveis de indenização. Essas exceções se justificam por não afetarem de forma substancial a atividade econômica do titular.<sup>115</sup>

A primeira exceção diz respeito “aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente”, e não será aplicada uma vez comprovada a existência de finalidade comercial, mesmo que não gere prejuízo substancial ao titular da patente. Esse inciso protege os consumidores de boa-fé de produtos fabricados mediante violação de patente, contra ao quais não poderá o titular da patente opor seus direitos exclusivos.<sup>116</sup>

O inciso II traz: “aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas.” Esse inciso deve ser interpretado em conformidade com o primeiro, no que se refere à ausência de atividade comercial e de fins lucrativos, devendo possuir finalidade exclusivamente experimental, voltada à obtenção de informações acerca da própria

<sup>113</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1483.

<sup>114</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 22 jan. 2018.

<sup>115</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 112.

<sup>116</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Op cit*, 2013, p. 112 – 113.



invenção, enquanto objeto do experimento, não podendo esta ser usada como meio de experimentação de outros objetos.<sup>117</sup>

Tem-se, ainda, a exceção voltada “à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado”. O que se prevê é a possibilidade de utilização de um processo patenteado para obtenção de determinado medicamento e/ou de um medicamento patenteado em si. O inciso limita essa exceção quando impõe a necessidade de prescrição médica, de profissional habilitado e da aplicação apenas em casos individuais, esses três requisitos impedem que a pessoa não autorizada venha a fabricar o medicamento em escala industrial, ferindo o direito do titular.<sup>118</sup>

O inciso IV, por sua vez, é uma exceção “a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”, o que consiste na aplicação do princípio da exaustão da patente,<sup>119 120</sup> que ocorre quando o titular ou alguém por ele autorizado, normalmente, um licenciado, coloca o objeto da patente no mercado, a fim de receber a devida remuneração. Deve-se atentar para o fato de que somente o consentimento do titular da patente tem o condão de comprovar a ocorrência da exaustão. Essa exceção aqui posta garante ao comprador a transferência da posse e do título do produto patenteado objeto da transação.<sup>121</sup>

---

<sup>117</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 113 – 117.

<sup>118</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Op cit*, p. 117 – 118.

<sup>119</sup> O princípio da exaustão da patente constitui uma das hipóteses de limitação de patentes que prevê que uma vez auferido pelo titular o benefício econômico da exclusividade, através da sua colocação em mercado, cessa para ele esse direito, restando, apenas, o direito de exclusividade de reprodução. Tal previsão evita que se utilize desse direito para segregar mercados nacionais. (BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1618 – 1619.)

<sup>120</sup> “A exaustão de direitos constitui uma doutrina segundo a qual a primeira venda de um artigo patenteado, feita pelo titular da patente ou seu licenciado, exaure o seu controle sobre o bem. A exaustão internacional, dessa forma, seria a possibilidade de um país importar um produto patenteado de outro, desde que o produto tenha sido colocado no mercado deste pelo detentor da patente ou com o seu consentimento. Dessa forma, o proprietário não poderia usar o direito de patente para controlar o uso ou o preço da revenda do artigo.” (PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 95.)

<sup>121</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Op cit*, p. 118 – 121.

Tem-se ainda aos incisos V e VI,<sup>122</sup> não menos importantes, voltados às patentes relacionadas com matéria viva, e que reproduzem algumas das exigências dos incisos anteriormente trabalhados, para que não se configure violação ao direito do titular da patente. No entanto, essas exceções encontram-se em incisos separados dos outrora citados porque alguém, ao usar a matéria viva, inevitavelmente estará produzindo ou reproduzindo novas unidades dessa matéria, o que, por si só, ensejaria violação.<sup>123</sup>

Partindo-se para a análise do inciso V, se observa que nele estão contidos os requisitos dos incisos anteriores, segundo os quais o uso do objeto protegido pela patente deverá ser privado, sem finalidades econômicas, tão somente experimentais. O inciso VI, por sua vez, vai além, adentrando à questão da exaustão dos direitos de patente, enquanto requisito justificador da exceção, quando delimita a necessidade de o produto patentado já ter sido colocado no mercado por algum legitimado.<sup>124</sup>

Por fim, tem-se o inciso VII,<sup>125</sup> que autoriza a concessão do direito de comercialização de determinada patente de invenção, desde que findo o prazo de exclusividade. Em torno dessa previsão há uma grande discussão, porque o terceiro, para conseguir autorização de comercialização, terá que realizar testes, mesmo que dentro do prazo de vigência da patente, apesar disso, a lei só prevê a concessão da autorização após findo o prazo de proteção.<sup>126</sup>

---

<sup>122</sup> Art. 43. V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patentado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patentado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patentado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. (BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 22 jan. 2018.)

<sup>123</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 121 – 123.

<sup>124</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Op cit*, p. 121 – 130.

<sup>125</sup> Art. 43. VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 22 jan. 2018.)

<sup>126</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Op cit*, p. 131.

Ultrapassado esse estudo pormenorizado das exceções legais ao direito de exclusividade da patente, volte-se à análise dos efeitos da sua concessão.

Além dos direitos, a carta patente irá originar deveres, de modo que deverá o seu titular fazer bom uso do privilégio, não o exercendo de forma abusiva, o que, uma vez comprovado, por meio de sentença administrativa ou judicial, poderá resultar em licença compulsória.

Acerca das licenças, a LPI prevê a licença compulsória, que se justifica pelo uso abusivo da patente, devidamente comprovada por meio de sentença civil ou penal, ou pelo seu não uso, por um período superior a três anos, a contar da sua concessão. Nesse caso, a licença só poderá ser pleiteada por legítimo interessado que possua capacidade para explorar a patente objeto de licenciamento.

A lei ainda prevê a licença compulsória para casos de emergência nacional ou interesse público, assim devidamente declarados por meio de ato do Poder Executivo Federal, caso o titular ou o licenciado não possuam condições de atender à necessidade. E prevê ainda sua concessão nos casos de patentes dependentes, também chamadas de patentes de aperfeiçoamento, em que o objeto da patente dependente constitua substancial progresso técnico em relação à patente anterior. Nesse último caso, o requerente da patente dependente terá a sua exploração sujeita a autorização emitida pelo detentor da patente de base.<sup>127</sup>

Digno de nota que toda licença compulsória só poderá ser requerida após passados três anos da concessão da patente, só poderá ser concedida sem exclusividade e não será passível de sublicenciamento. É sobre isso que versam os artigos 68 a 74 da LPI.

Haverá, ainda, a possibilidade de concessão de licença para exploração por terceiro da invenção ou modelo de utilidade já patenteado ou ainda em processo de patenteamento, de forma voluntária, onde o próprio titular da patente ou o depositante celebrará contrato de licença para exploração, podendo o licenciado ser investido de todos os poderes para agir em defesa da patente ou não. Tal contrato deverá ser averbado junto ao INPI, a fim de que tenha efeitos *erga omnes*. Caso o titular da patente queira licenciá-la e ainda não tenha a quem, poderá solicitar ao

---

<sup>127</sup> PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 100.

INPI que o faça, por meio da publicação da oferta. Observe-se que essa última previsão só cabe para patentes já concedidas.<sup>128</sup>

Denis Barbosa ainda lista como efeitos da concessão da patente o nascimento para terceiros do direito de suscitar nulidades. A LPI traz um Capítulo exclusivo no Título I, “Das Patentes”, para tratar das nulidades patentárias, qual seja, o Capítulo VI, que delimita aspectos do processo administrativo e da ação, ambos de nulidade.

A Lei prevê que toda patente, seja de invenção ou de modelo de utilidade, que tenha sido concedida de forma contrária às suas disposições será nula. Ora, o que se tem aqui é uma assertiva genérica, que permite a declaração de nulidade da patente pela desobediência a aspecto formal (do pedido), ou material (requisitos da novidade, atividade inventiva...), mesmo que isso não tenha sido capaz de gerar qualquer tipo de prejuízo.<sup>129</sup> Apesar disso, a própria lei delimita a possibilidade de incidência da nulidade apenas para algumas reivindicações, desde que as reivindicações restantes constituam matéria patenteável por si mesma.

Importante observar que a ação de nulidade, nos casos de infrações à titularidade, poderá ser convertida em ação de adjudicação, que colocará no lugar do usurpador a pessoa que de fato tem direito à patente.<sup>130</sup> Tal previsão, embora bem diferente da ação de adjudicação originalmente prevista no Código Civil, acaba por facilitar que o legítimo titular venha a ter posse do que lhe é de direito, explorando-o exclusivamente. Notório que a ação de nulidade, por si só, não seria capaz de proporcionar isso, carecendo de ação posterior para fins de reconhecimento da titularidade.

Uma vez concedida a patente, embora não se preveja a interposição de recurso administrativo contra tal concessão, a LPI prevê a possibilidade de processo administrativo de nulidade, nos casos em que a patente tenha sido concedida em desacordo com as condições legalmente estabelecidas,<sup>131</sup> podendo o processo ser

---

<sup>128</sup> Arts. 61 a 67 da LPI.

<sup>129</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 141.

<sup>130</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Op cit*, p. 141 – 142.

<sup>131</sup> Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. (BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula

instaurado de ofício ou por requerimento de legítimo interessado, no prazo de 06 (seis) meses, contados da concessão da patente, sendo cabível sua propositura mesmo que contra patente já extinta. Nesse caso, terá o titular da patente o direito de manifestação, no prazo de 60 (sessenta) dias, havendo, posteriormente, o mesmo prazo, desta feita, comum (titular e requerente), para manifestações finais, após o qual será julgada a demanda pelo Presidente no INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por fim, a nulidade da patente poderá ser decretada por meio de processo judicial, protocolado junto à Justiça Federal, pelo INPI,<sup>132</sup> ou por qualquer interessado, a qualquer tempo, desde que dentro do prazo de vigência da patente. Nos casos em que o INPI não configurar como autor do processo, deverá ele ser chamado ao feito. No curso do processo, é lícito ao juiz determinar a suspensão dos efeitos da patente. Terá o réu, titular da patente, o prazo de 60 (sessenta) dias para contestar a ação, esta que, transitada em julgado, deverá ser publicada pelo INPI, na RDI.

Uma vez decretada a nulidade, independentemente se por via administrativa ou judicial, seus efeitos retroagirão à data do depósito do pedido (efeito *ex tunc*).

A carta patente, uma vez concedida, ainda trará como efeito o nascimento para o usuário anterior do direito de não oponibilidade descrito no art. 45 da LPI:

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.<sup>133</sup>

Tal previsão também surge como uma exceção ao direito de exclusividade de exploração do titular da patente, uma vez que garante que terceiro, frise-se, de boa-fé, continue a explorar a invenção ou o modelo de utilidade, objeto de patente, dentro do Brasil, se já o fazia antes mesmo da data do depósito ou prioridade do

---

direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 22 jan. 2018.)

<sup>132</sup> “Quando a Lei prevê expressamente a legitimidade do Inpi para interpor ação de nulidade de seu próprio ato concessivo da patente em razão da ilegalidade desse ato, está outorgando ao Inpi a titularidade da ação civil pública para controle jurisdicional objetivo da administração pública. De fato, os direitos de propriedade industrial, de acordo com a Constituição Federal, art. 5º, XXIX, e com o art. 2º da Lei n. 9.279/96, refletem o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, daí por que o interesse público e a legitimidade do Inpi para pleitear o controle judicial da legalidade de seus próprios atos.” (IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 147.)

<sup>133</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 22 jan. 2018.

pedido de patente. Excetua-se aqui o caso de o terceiro ter tomado conhecimento da invenção ou modelo de utilidade e passado a explorá-los após a publicação dos mesmos, pelo seu titular, no chamado período de graça, o que caracterizará, em verdade, uma violação à patente, passível de indenização.

Por último, e, talvez, um dos mais importantes efeitos listados pelo autor, já que vinculado à efetivação da função social do instituto da patente, enquanto meio de promoção do interesse social e do desenvolvimento tecnológico do País, está o direito constitucional adquirido que surge para todos os cidadãos, em razão da extinção da patente,<sup>134</sup> momento em que seu objeto cai em domínio público, o que oportuniza sua exploração de forma livre por qualquer pessoa, independentemente de autorização ou remuneração.

A extinção da patente pode ocorrer não somente com o exaurimento do período de exploração exclusiva, ou seja, com a expiração do prazo de vigência, já estudado, concedido em prol do titular da mesma, como meio de lhe incentivar em termos de produção intelectual, bem como lhe recompensar, monetariamente falando, em razão de seu dispêndio de tempo, intelecto e dinheiro.

Essa extinção também pode ocorrer em razão da renúncia de seu titular, ressalvando-se os direitos de terceiros, os quais, uma vez prejudicados, poderão se opor à renúncia por meio de requerimento junto ao INPI. Ou pela caducidade, que pressupõe o desuso ou abuso do privilégio, após decorridos dois anos da primeira licença compulsória concedida. Aqui, não configura como requisito o simples desuso, é necessário mais que isso, é necessário que haja uma licença compulsória anterior, havendo ainda o entendimento, embasado no Acordo TRIPs, de que a importação do produto patenteado que atenda às necessidades de mercado do país concedente é suficiente, não sendo imprescindível a fabricação local para configurar o uso.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Art. 78. A patente extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela caducidade; IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e V - pela inobservância do disposto no art. 217. Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. (BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 22 jan. 2018.)

<sup>135</sup> PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 89 – 92.

O processo de caducidade poderá ser requerido por qualquer interessado, ou pelo próprio INPI, sendo que, havendo desistência do terceiro no prosseguimento do feito, poderá o INPI dar continuidade ao mesmo. O titular da patente irá ser intimado para que possa se manifestar, num prazo de 60 (sessenta) dias, sendo que o ônus de provar a exploração é todo seu. Findo o prazo de manifestação do titular, o Instituto deverá proferir decisão, também num prazo de 60 (sessenta) dias. A decisão proferida irá produzir efeitos a partir da data do requerimento (de terceiro), ou da publicação da instauração de ofício do processo (pelo INPI).

A falta de pagamento da retribuição anual também ensejará extinção da patente, e, conseqüentemente, a queda do seu objeto em domínio público. Uma vez realizado o depósito do pedido, terá o titular ou o depositante, o dever de, no início do terceiro ano, ou seja, após decorridos 24 (vinte e quatro) meses do pedido, iniciar o referido pagamento, dentro dos 03 (três) primeiros meses de cada período anual,<sup>136</sup> sendo conferido um prazo suplementar de 06 (seis) meses, após findado este primeiro, para adimplemento, com seus devidos acréscimos. Se, ainda assim, o pagamento não for efetuado, resultará no arquivamento do pedido ou extinção da patente, os quais poderão ser restaurados, de acordo com o que disciplina o art. 86 da LPI, mediante pagamento de retribuição específica, dentro de 03 (três) meses, contados da notificação acerca do arquivamento ou extinção.

Como último caso de extinção, tem-se o da ausência de constituição e manutenção de procurador qualificado e domiciliado no Brasil, para fins de representação administrativa e judicial, nos casos em que o depositante é pessoa domiciliada no exterior.

Findo esse estudo pormenorizado do processo de concessão da patente, da sua importância para o desenvolvimento industrial e tecnológico nacional, bem como dos efeitos gerados pelo seu surgimento, parte-se agora para uma análise do direito à indenização, outrora mencionado, que surge para o patenteado quando da violação de sua exclusiva por outrem.

---

<sup>136</sup> “Cada período anual se inicia, a cada ano, no dia e mês correspondentes à data de depósito do pedido.” (IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 189.)

## 4 VIOLAÇÃO DA PATENTE

Considerando-se a máxima do direito de propriedade industrial, de proteção ao inventor, garantindo-lhe exclusividade de exploração por período determinado, com a dupla função de estimular o criador a produzir, e de fomentar o desenvolvimento industrial e tecnológico nacional, nada mais adequado do que entender como o Estado, por meio do Poder Judiciário, no âmbito civil, vem atuando, no sentido de garantir a concretização desse direito constitucionalmente garantido.

### 4.1 RESPONSABILIDADE CIVIL: CONSIDERAÇÕES GERAIS

Desde a antiguidade, aquele que causava dano a outrem sempre foi obrigado a repará-lo. Inicialmente, o que existia era a vingança privada, o chamado “olho por olho, dente por dente”. Com o passar do tempo, verificou-se que a compensação econômica parecia mais conveniente, e a legislação passou a vedar que as vítimas fizessem justiça com as próprias mãos, tendo-se passado para o estado o direito exclusivo de punir, momento em que surgiu a noção de indenização e de responsabilidade civil.<sup>137</sup>

Para que haja harmonia na vida em sociedade, os indivíduos são obrigados a cumprir os deveres jurídicos, estabelecidos pelo sistema legal ou voluntariamente estipulados entre as partes (frutos de negócios jurídicos). A violação a esses deveres jurídicos é que constituirá o ilícito, e, por consequência, a necessidade de reparação do dano. A responsabilidade civil, portanto, enquanto meio de proteção do lícito e repressão do ilícito, é uma obrigação que surge em razão do descumprimento de uma obrigação anterior, preexistente. Para cada direito absoluto há um dever recíproco de respeito. Assim, tem-se um chamado dever jurídico primário, o direito de outrem que foi violado, a obrigação, e um dever jurídico sucessivo, aquele que

---

<sup>137</sup> GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 47 – 50.



surge em razão da violação do primeiro, voltado à recomposição do dano gerado, a obrigação de indenizar.<sup>138</sup>

Em síntese:

(...) a *noção jurídica de responsabilidade* pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando *a priori* ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às consequências do seu ato (obrigação de reparar). (...) pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor *in natura* o estado anterior das coisas.<sup>139</sup>

Essa responsabilidade terá como pressupostos, pelo que se extrai do artigo 186 do Código Civil,<sup>140</sup> a existência de uma conduta humana, o dano, o nexo causal e o dolo ou a culpa.

Pela conduta se entende a ação ou omissão da pessoa natural ou jurídica, desde que voluntária, ou seja, realizada no exercício do direito de liberdade e, portanto, dotada de consciência. Quanto ao dano, sem ele não haverá responsabilidade,<sup>141</sup> sendo, portanto, pressuposto obrigatório, que se consubstancia na lesão a um interesse juridicamente protegido, e que, será indenizável, se for certo, concreto, e permanecer até o momento da propositura da ação.

O dano constitui um *fato jurídico em sentido estrito*, que, apesar de na maioria das vezes estar associado à prática de ilicitude, poderá restar configurado mesmo sem a conduta humana, pela sua grande relevância ao direito.<sup>142</sup>

Esse dano poderá ser de ordem patrimonial, violação a bens e direitos economicamente mensuráveis, que possui como espécies o dano emergente (prejuízo ao patrimônio já existente do lesado) e o lucro cessante (o que se deixou de ganhar em razão da lesão, um dano potencial). Ou extrapatrimonial, ou moral,

<sup>138</sup> CAVALIERI FILHO, Sergio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 11. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014, p. 13 – 18.

<sup>139</sup> GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil**. 13. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, v. 03, pg. 53.

<sup>140</sup> “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (BRASIL. **Lei 10.406**, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/l10406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm)>. Acesso em: 24 jan. 2018.)

<sup>141</sup> “Já a responsabilidade, por ser efeito, é, necessariamente, consequência de algum fato jurídico. Não à toa é o dano colocado (juntamente com a conduta e o nexo causal) como pressuposto da responsabilidade. Há, portanto, uma relação de dependência entre responsabilidade e dano. Não há responsabilidade sem dano, embora possa haver dano sem responsabilidade.” (REQUIÃO, Maurício. Inadimplemento, Dano e Responsabilidade: Estudo da Relação. *In: Teses da Faculdade Baiana de Direito*, 2013, v. 05, p. 113.)

<sup>142</sup> REQUIÃO, Maurício. Inadimplemento, Dano e Responsabilidade: Estudo da Relação. *In: Teses da Faculdade Baiana de Direito*, 2013, v. 05, p. 112.

que atinge bens personalíssimos, não dotados de representação econômica.<sup>143</sup> Sendo, esses dois tipos de danos, legalmente previstos, independentes entre si, de modo que não haverá prejuízo na existência de um, quando da inexistência do outro.<sup>144</sup>

O nexos causal nada mais é que a relação que deve existir entre o dano e a conduta do infrator, para que este possa ser responsabilizado. Assim, se não verificado que foi a conduta do agente que deu causa ao dano, não pode, por óbvio, ele responder por isso.<sup>145</sup> Várias teorias surgiram para fins de determinação dessa causalidade, mas a que se mostrou mais adequada, haja vista as demais possuírem elevado grau de incerteza e ampliarem o dever de reparar para além do que merecia ser reparado e de quem deveria reparar, foi a teoria da causalidade direta ou imediata. É ela a adotada pelo Código Civil brasileiro e dispõe que somente será considerada causa jurídica o evento que se vincular diretamente ao dano, sem a intervenção de outra causa superveniente, não deixando para trás o ressarcimento, de forma extraordinária, dos danos indiretos, que decorram obrigatoriamente dessa causa central.<sup>146</sup>

Esse nexos de causalidade jurídico, no entanto, não se relaciona com o natural ou lógico, pois, nem sempre aquilo que no mundo fático e da razão é considerado causa de um evento, o será também para fins processuais. Na prática hoje, esse requisito vem sofrendo relativizações, ou erosões, como prefere chamar Schreiber, pois, diante das dificuldades para sua determinação, embora existam construções doutrinárias nesse sentido e o CC/02 tenha adotado a teoria da causalidade direta ou imediata, conforme supracitado, os tribunais tem se valido da máxima da garantia de reparação à vítima, de modo a não darem mais o rigoroso e dogmático tratamento de outrora a esse elemento. Com isso, ocorre a expansão do dano

---

<sup>143</sup> “Tem se tornado pacífico o entendimento de que o dano moral é a lesão a direito da personalidade, estando ínsito ao fato causador de tal lesão, sendo desnecessária a prova dos sentimentos provocados por ela. Em que pese alguma divergência na doutrina e na jurisprudência, os sentimentos negativos experimentados por aquele que sofre dano moral não se confundem com o dano, mas são a razão de ser da indenização, de caráter compensatório. Assim, o dano é a violação do direito e os sentimentos, a consequência que justifica o surgimento da obrigação e indenizar.” (BORGES, Thiago Carvalho. Sobre o Dano Moral à Pessoa Jurídica. **Revista Trimestral de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Padma, ano 11, v. 41, jan/mar 2010, p. 127.)

<sup>144</sup> GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil**. 13. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, v. 03, pg. 73 – 96.

<sup>145</sup> GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 67.

<sup>146</sup> SCHREIBER, Anderson. **Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil: da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 55 – 63.

ressarcível, este que, embora sirva algumas vezes como modo de evitar injustiças, outras vezes, acaba perpetrando-a, naqueles casos em que se imputa a responsabilidade à alguém individualmente, quando, em verdade, seria um ônus da sociedade como um todo. Desse modo, tal processo merece críticas, mas também elogios, vez que algumas vezes permite que a responsabilidade recaia sobre agentes que cometem abusos, e que dificilmente seriam responsabilizados se não fosse tal flexibilização do nexos causal.<sup>147</sup>

Por fim, há que se falar no elemento subjetivo da responsabilidade, o dolo, voltado à intenção, ou a culpa, fruto de negligência ou imperícia, na conduta do agente. Esse último requisito, conforme se verá, perdeu sua força, em consequência das mudanças sociais, da ampliação dos danos, outrora inimagináveis, e da necessidade de efetividade do instituto da responsabilidade, pela garantia de reparação à pessoa vitimada.

Nesses termos, a responsabilidade civil, em razão de algumas peculiaridades, costuma ser dividida em quatro espécies. Primeiro fala-se na responsabilidade civil subjetiva, segundo a qual, dentre os pressupostos para que seja devida a reparação do dano, está a necessidade de comprovação da culpa do agente. Ou seja, a responsabilidade do causador do dano só irá existir se se comprovar que ele agiu com dolo ou culpa. Com o passar do tempo, entendeu-se que a culpa não era suficiente para regulamentar todos os casos que deviam ensejar responsabilidade. Desse modo, surgiu a responsabilidade objetiva, cujo dever de indenizar subsiste independentemente da prova de culpa, o que não quer dizer que será responsabilizado aquele que não deu causa ao dano, vez que ainda será necessária a comprovação do nexos causal. Nessa segunda classificação se enquadrariam os casos em que há culpa presumida, e, nas demais situações, a responsabilização se

---

<sup>147</sup> SCHREIBER, Anderson. **Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil: da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 55 – 79.

justificaria pela teoria do risco,<sup>148</sup> segundo a qual pessoas que exercem determinadas atividades criam um risco de dano a outrem.<sup>149</sup>

Desse modo, a responsabilidade subjetiva é a regra e a objetiva a exceção, esta última que terá seus casos delimitados por meio da legislação, constitucional ou esparsa.

Com relação a isso, Schreiber fala da erosão da culpa como filtro de reparação, onde, pela análise dos casos legais de responsabilidade objetiva, verificou-se que essa responsabilidade se volta não para a causa do dano, para a conduta perpetrada pelo agente, mas sim para o resultado, onde o que se quer, em verdade, é garantir o direito de indenização à vítima, diante da dificuldade ou impossibilidade de se verificar a culpa, ou mesmo de se valer da teoria do risco, em certos casos. Além disso, o referido autor identificou as modificações sofridas pela ideia de culpa, esta que passou de uma noção voltada à consciência de lesão e à previsibilidade do dano pelo agente, para uma ideia de culpa objetiva, aferida de forma abstrata, de acordo com o comportamento esperado, ou desejado, de um homem médio (um modelo abstrato de comportamento baseado na boa-fé objetiva – confiança recíproca (dever de lealdade) e respeito aos interesses alheios -, que seria exigível socialmente, e cuja violação ensejaria culpa), portanto, desvinculada de qualquer característica psíquica ou pessoal do sujeito. E essa nova ideia de culpa passou a ser utilizada nos casos de imputação da responsabilidade subjetiva, havendo, portanto, também dentro dela uma relativização desse elemento, com facilitação na sua comprovação.<sup>150</sup>

O que se vê, portanto, é que a responsabilidade civil objetiva não substitui a subjetiva. O que ocorre é que, com o progresso social e a necessidade de tutela e recomposição do direito da vítima, houve uma maleabilidade jurisdicional voltada à

---

<sup>148</sup> “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (BRASIL. **Lei 10.406**, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/l10406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm)>. Acesso em: 24 jan. 2018.)

<sup>149</sup> GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 59 – 61.

<sup>150</sup> SCHREIBER, Anderson. **Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil: da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 19 – 21; 28 – 30; 34 – 38; 46 – 49; 50 – 51.

primazia do requisito do dano, com um conseqüente aumento do rol de situações abarcadas pelo instituto da responsabilidade civil e da possibilidade de reparação.

Voltando-se à classificação, há ainda a responsabilidade civil contratual, aquela em que as partes possuíam entre si um negócio, um vínculo jurídico e cuja desobediência de uma das partes a uma das cláusulas do contrato gerou prejuízos à outra. Já quando a responsabilidade não decorrer de um contrato, haverá a responsabilidade civil extracontratual, incidindo a infração, em verdade, sobre uma obrigação legal. Ambas, de um modo geral, possuirão os mesmos efeitos, havendo diferenças voltadas apenas para a questão processual, por exemplo, o ônus probatório será do autor no caso da responsabilidade extracontratual, bastando na contratual que se demonstre a parcela do contrato que não foi cumprida.<sup>151</sup> O que se conclui é que a responsabilidade extracontratual surgirá com a prática de uma conduta danosa, enquanto que a contratual não viola o dever geral de não causar dano, e sim o dever específico de cumprimento de uma obrigação, à qual se vinculou.<sup>152</sup>

Qualquer que seja o tipo de responsabilidade, o que se tem por certo é que ela possui natureza sancionadora, que se consumará por meio de pena, indenização ou compensação pecuniária. À essa reparação atribui-se três funções principais, a primeira representa a máxima do instituto, qual seja, a compensação do dano sofrido, que objetiva o retorno das coisas ao estado como elas eram antes, e poderá ocorrer pela mera reposição do bem, ou, nos casos em que isso não for possível, por vias indenizatórias, cujo quinhão devido exprimirá o valor do bem ou a compensação do direito. A segunda função possui caráter punitivo, pela imperícia e imprudência do autor do fato, compelindo-o a não incorrer novamente na prática danosa, podendo não sobrevir nos casos em que houver reparação integral do dano causado. A última função constitui um reflexo das demais, e se traduz na desmotivação social da conduta lesiva, portanto, de caráter socioeducativo, para manutenção da ordem social.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 62 – 64.

<sup>152</sup> REQUIÃO, Maurício. Inadimplemento, Dano e Responsabilidade: Estudo da Relação. *In: Teses da Faculdade Baiana de Direito*, 2013, v. 05, p. 113.

<sup>153</sup> GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil**. 13. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, v. 03, p. 63 – 67.

Assim, com base nessas premissas básicas da responsabilidade civil, depreende-se que uma vez gerado um dano, seja de ordem patrimonial ou moral, surgirá para o titular desse direito lesado, ora tutelado por dispositivos legais pátrios ou de origem contratual, a garantia de recomposição, fazendo-o retornar ao estado em que se encontrava antes da conduta delituosa perpetrada pelo agente, em desobediência ou inobservância ao direito alheio, ou ao menos, compensar o dano, quando da impossibilidade de restabelecimento do *status quo ante*.

#### 4.2 ATOS DE VIOLAÇÃO NA LPI

A Lei de Propriedade Industrial, ao longo de quatro artigos (art. 183 a 186), delimitou os crimes contra a patente, definindo as penas que devem ser aplicadas ao infrator. Tal previsão, no entanto, não significa dizer que aquele que viola uma patente, seja de invenção ou de modelo de utilidade, não poderá ser responsabilizado na esfera civil, além da esfera penal. A própria LPI dirime essa possível controvérsia quando diz que:

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.<sup>154</sup>

Então, o legislador acabou, em verdade, por definir quais atos representariam exploração indevida da patente, tornando o seu agente passível de penalização/responsabilização.<sup>155</sup> Sintetizando:

Os crimes descritos no item anterior também são considerados ilícitos civis, e a responsabilidade civil que se segue a tais fatos consiste na reparação do dano. Diferentemente, aos crimes segue-se a responsabilidade penal, que não consiste na reparação do interesse do ofendido, mas no restabelecimento do equilíbrio de interesses anterior à violação da lei.<sup>156</sup>

<sup>154</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 24 jan. 2018.

<sup>155</sup> Os referidos atos de violação constituem, em verdade, contrafação, a qual é definida como a reprodução não autorizada de uma obra, estando ligada, essencialmente, a aspectos patrimoniais, pois o objetivo do contrafator é retirar da obra os proveitos econômicos que caberiam de direito apenas ao autor. (ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. **Notas Sobre o Plágio e a Contrafação**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/55180/notas-sobre-o-plagio-e-a-contrafacao>>. Acesso em: 24 jan. 2018.)

<sup>156</sup> PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 110.

Em razão disso, cabível nesse estudo uma análise dos referidos atos, a fim de que se verifique tudo aquilo que é capaz de ensejar uma demanda na esfera civil.

Os primeiros deles estão descritos no art. 183 da LPI, e dizem respeito à fabricação de produto, ou utilização de meio ou processo, que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem a autorização do titular. Essas duas hipóteses são modalidades diretas de exploração de patentes. Caracterizam-se pela existência do dolo, porque aquele que pratica tais atos tem consciência da exclusividade de exploração garantida ao titular.

O art. 184, por sua vez, define modalidades indiretas de exploração. A primeira delas é a exportação, venda, exposição ou oferecimento à venda, detenção em estoque, ocultação ou recebimento, para utilização com fins econômicos, de produto fabricado com violação de patente de invenção ou modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado. A segunda diz respeito à importação de produto que seja objeto de patente, ou obtido por meio ou processo patenteado no País, também para fins econômicos, uma vez que esse produto não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente, ou com seu consentimento.

Essa última hipótese refere-se à importação paralela, que, embora não seja tipificada como crime, irá constituir um ilícito civil, nos casos em que o titular ainda não tenha colocado o objeto da patente no mercado interno, ou seja, quando ainda não tiver ocorrido a exaustão geral de direitos, já tratada. Essa possibilidade está contida na previsão do art. 42 da LPI, que garante ao titular do privilégio o direito de impedir que terceiro, sem seu consentimento, importe produto objeto da sua patente ou obtido diretamente por seu processo patenteado. Entenda-se, se o produto fabricado no Brasil pelo titular é inserido por ele mesmo, ou por seu licenciado, no mercado interno, o terceiro adquirente terá o direito de praticar os atos subseqüentes de exploração desse produto, mas, se não o for, a importação representará um ilícito civil.<sup>157</sup>

Nessas duas últimas hipóteses trouxe também a questão da finalidade, o que remete às exceções, anteriormente trabalhadas, onde se permite que terceiro explore objeto de patente, desde que sem a finalidade econômica, mas sim com finalidades

---

<sup>157</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 406.

experimentais, ou de uso privado, por exemplo. Mais uma vez, tais exceções se justificam por não afetarem de forma substancial a atividade econômica do titular.

Por fim, o art. 185, trata do fornecimento de componente de um produto patentado, ou de material ou equipamento para realizar um processo patentado, cuja aplicação final do componente, material ou equipamento induza à exploração do objeto da patente. Aqui, a finalidade do infrator é realizar um processo patentado, ou fornecer componente de um produto patentado. Trata-se, também, de uma modalidade direta de exploração. E, para que a infração se caracterize, não será necessário que haja a exploração do objeto da patente, necessitando, tão somente, que haja a indução a sua exploração

Esse artigo garante que o titular impeça terceiro de praticar atos com relação a um componente ou parte, ainda que eles não tenham sido reivindicados separadamente. Por exemplo, se se tem uma patente que reivindica um sistema de freio, que tem, entre outras características, uma sapata especialmente projetada para ele, não pode um terceiro, sem autorização do titular, fabricar e vender essa sapata, mesmo que ela não tenha sido reivindicada separadamente na patente. Ressalte-se que essa possibilidade não vai de encontro ao disposto no art. 41 da LPI, de que só cabe proteção ao que for reivindicado, isso porque a parte ou o componente não deixou de ser reivindicado, ele só não foi reivindicado em separado.<sup>158</sup>

Finalmente, o art. 186, que, embora se apresente um pouco óbvio, ao definir que haverá infração, mesmo que não se viole todas as reivindicações da patente, ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente, ele traz a questão da equivalência que “trabalha com a noção de que a patente, em verdade, protege a ideia inventiva, e não estritamente a matéria reivindicada. Portanto, copiar o princípio ou modo de operação descrito é uma violação de patente, embora tal cópia seja diversa em forma ou proporção.”<sup>159</sup>

Apesar dessas definições, é possível que existam outras violações ao direito de patente, o que não deixou de ser previsto na LDI, veja-se:

---

<sup>158</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 408.

<sup>159</sup> PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 109.



Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Assim, todo ato de terceiro que represente violação ao direito de propriedade industrial e que venha a prejudicar, no caso das patentes, notadamente, a reputação ou os negócios alheios, ou a criar confusão entre produtos e serviços postos no comércio, poderá ser demandando em juízo, a fim de que seu responsável responda pelas perdas e danos gerados ao titular da patente.

Ultrapassadas essas análises acerca dos atos que constituem violação, e, portanto, passíveis de combate pela via judicial, importante verificar outros pormenores acerca da ação civil.

Inicialmente, seu objeto será sempre a reparação do dano causado pela violação da patente de invenção ou de modelo de utilidade.

Serão partes legítimas para propor a ação, e, portanto, parte ativa do processo, os titulares da patente, dispostos no art. 6º da LDI, bem como o licenciado, caso o titular originário lhe tenha investido de poderes para agir em defesa da patente.

Será parte passiva do processo aquele que comete a infração, seja ele pessoa física ou jurídica, admitindo-se co autoria e participação. Sendo que, nos casos de realização de contrato de cessão, vindo o antigo titular da patente a praticar qualquer ato que viole o direito de exclusiva do cessionário, poderá ele ser acionado em juízo.<sup>160</sup>

Quanto à prescrição, o Código Civil, em seu art. 205, define que a prescrição das ações civis ocorrerá no prazo de 10 (dez), exceto nos casos em que a lei determinar prazo menor. No caso da ação para reparação de dano causado por violação de direito industrial, a LPI, no seu art. 225, definiu que ela prescreverá no prazo de 05 (cinco) anos.

Por prescrição tem-se “a perda da *pretensão* de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei.” O seu fundamento é a garantia da pacificação social, uma vez que o estabelecimento de relações

---

<sup>160</sup> PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, p. 106.

perpétuas ensejaria instabilidade social e insegurança jurídica. Ademais, funciona como um modo de disciplinar a conduta social, sancionando aqueles que permanecem inertes. Essa é a ideia contida no brocardo latino de que o direito não socorre aos que dormem (*dormientibus non succurrit jus*).<sup>161</sup>

Acerca da quantificação dos danos patrimoniais, a própria LDI define que a indenização será determinada de acordo com os benefícios que o prejudicado teria auferido se não tivesse ocorrido a violação (art. 208 da LPI). A Lei está, portanto, a tratar dos lucros cessantes, ou seja, o que titular deixou de ganhar em razão da violação, definindo ainda, que eles serão determinados da forma que for mais favorável ao lesado, dentro dos seguintes critérios:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.<sup>162</sup>

Há que se observar, ainda, na possibilidade de existência de danos emergentes, enquanto aquilo que o titular tenha efetivamente perdido, em razão, por exemplo, de gastos com publicidade defensiva ou esclarecedora. Não se perdendo de vista a existência de danos morais, uma vez que o lesado terá sua moral abalada em razão da usurpação feita pelo infrator. Quanto a isso, não há dúvidas de que se o lesado for uma pessoa jurídica, ela também fará jus ao dano moral, havendo, inclusive, entendimento sumulado nesse sentido, sendo que, o próprio CC/02, em seu art. 52, define que se aplica à pessoa jurídica a proteção dos direitos de personalidade.<sup>163</sup>

164

<sup>161</sup> GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Parte Geral**. 19. ed, rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 01, p. 534 - 535.

<sup>162</sup> BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>. Acesso em: 24 jan. 2018.

<sup>163</sup> Súmula 227 do STJ: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <[http://www.stj.jus.br/docs\\_internet/VerbetesSTJ\\_asc.txt](http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.txt)>. Acesso em: 24 jan. 2018.)

<sup>164</sup> ZULIANI, Ênio Santarelli. **Violação de Direitos da Propriedade Industrial e o Dano Moral**. Disponível em: <[http://www.editoramagister.com/doutrina\\_24092551\\_VIOLACAO\\_DE\\_DIREITOS\\_DA\\_PROPRIEDA\\_DE\\_INDUSTRIAL\\_E\\_O\\_DANO\\_MORAL.aspx](http://www.editoramagister.com/doutrina_24092551_VIOLACAO_DE_DIREITOS_DA_PROPRIEDA_DE_INDUSTRIAL_E_O_DANO_MORAL.aspx)>. Acesso em: 24 jan. 2018.

Esse direito assegurado ao titular da patente de obter indenização, em razão da exploração indevida de seu objeto, terá início mesmo que a violação tenha ocorrido entre a data da publicação e a data da concessão da patente. Sendo que, caso o infrator tenha tomado conhecimento do conteúdo do pedido depositado, antes mesmo de sua publicação, para fins de indenização, irá se contar o período de exploração indevida a partir da data de seu efetivo início. Ademais, nos casos em que o objeto da patente se referir a material biológico, só será conferido direito à indenização a partir da data em que o material se tornou acessível ao público. Essas disposições encontram-se no artigo 44 da LPI.

Para finalizar, cabe salientar que, em matéria de defesa, a LDI prevê que poderá o acusado arguir a nulidade da patente a qualquer momento, no curso da própria ação. Isso não quer dizer, no entanto, que o juiz estadual da ação poderá declarar a nulidade da patente, uma vez que só o INPI ou um juiz federal possuem competência para tanto. O que ele poderá fazer é inocentar o réu, caso reconheça que a concessão da patente se deu de forma indevida. Além disso, uma vez que a sentença que decreta a nulidade da patente possui efeito *ex tunc*, retroativo, um infrator que seja demandado em juízo, sendo obrigado a pagar indenização em favor do titular, mas que, após a expiração da patente, descubra, por exemplo, que seu objeto já estava contido no estado da técnica, antes mesmo do seu depósito, o que a torna nula, poderá interpor uma ação contra o titular, a fim de ter o ressarcimento dos valores indevidamente pagos a ele, pois, possuindo a sentença de nulidade efeito retroativo, é como se a patente nunca tivesse existido, o que faz cair por terra qualquer possibilidade de violação.<sup>165</sup>

#### **4.2.1 Atuação dos tribunais**

Tão importante quanto entender as questões teóricas que circundam o tema, é verificar como elas ocorrem na prática. Ou seja, como o magistrado atua face às demandas que lhe são impostas, versando sobre violação patentária, de modo a garantir o direito constitucional de privilégio reservado ao titular da patente, seja de

---

<sup>165</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 148 – 149.

invenção ou de utilidade. Para tanto, serão analisados alguns julgados, com base nos estudos tecidos até agora.

O primeiro deles trata-se de uma ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por perdas e danos, que tramitou perante a 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – SP, sob o nº 1051895-18.2016.8.26.0100, interposta por Eugênio Machado de Andrade, em face de Sílvia Tomás de Souza – ME.<sup>166</sup>

O Autor afirmou ser titular da patente de modelo de utilidade nº 8801310-3, depositada em 19/06/2008, publicada em 23/02/2010 e concedida em 12/04/2016, referente à “disposição introduzida em aquecedor de gel com controle automático de temperatura”, que consistia no aperfeiçoamento do aquecedor para frascos que contenham gel, próprios para utilizar em exames de ultrassonografia, permitindo “por meio de condução de radiação técnica, propiciar o aquecimento do gel utilizado neste tipo de exame”. Estaria a Ré industrializando e comercializando modelos de aquecedores para frascos que contêm gel utilizado no exame citado, contrafazendo o privilégio do autor de exclusividade na exploração pelo período de 15 (quinze) anos. Diante disso, teria o Autor encaminhado notificação à Ré, sem qualquer êxito, tendo ingressado, posteriormente, com a demanda judicial, requerendo, inicialmente, a busca e apreensão, junto à Ré, de todas as unidades dos modelos de aquecedor de gel, estivessem elas já acabadas, ou em fase de industrialização, bem como a condenação da Ré na obrigação de não fazer, até decisão final, somado ainda a indenização por danos materiais e morais.

A Ré, em sede de contestação, alegou inépcia da inicial, diante da generalidade na descrição do produto que supostamente estaria imitando o modelo de utilidade. Além disso, argüiu o enceramento do direito de privilégio do Autor, uma vez que a patente teria sido extinta em 14/01/2012, bem como atestou que o produto do autor

---

<sup>166</sup> SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Proc. nº 1051895-18.2016.8.26.0100. 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo. Requerente: Eugênio Machado de Andrade. Requerido: Sílvia Tomás de Souza – ME. Juiz de Direito: Gisele Valle Monteiro da Rocha. São Paulo. D.J. 06 fev. 2018. Disponível em: <<http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/pesquisar.do?jsessionid=F31BEEA853DDB1FC366495D131F5E2E0.cjpg1?conversationId=&dadosConsulta.pesquisaLivre=patente+inven%C3%A7%C3%A3o&tipoNumero=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=&foroNumeroUnificado=&dadosConsulta.nuProcesso=&dadosConsulta.nuProcessoAntigo=&classeTreeSelection.values=&classeTreeSelection.text=&assuntoTreeSelection.values=&assuntoTreeSelection.text=&agenteSelectedEntitiesList=&contadoragente=0&contadorMaioragente=0&cdAgente=&nmAgente=&dadosConsulta.dtlInicio=&dadosConsulta.dtfim=&varasTreeSelection.values=&varasTreeSelection.text=&dadosConsulta.ordenacao=DESC>>. Acesso em: 22 fev. 2018.

era similar a tantos outros existentes no mercado, estando, portanto, contido no estado da técnica, carecendo de novidade. Perceba-se que esse último argumento utilizado pela Ré recai sobre o permissivo legal de argüição de nulidade em sede de defesa a qualquer tempo.

Fora determinada perícia técnica, com nomeação de profissional gabaritado no campo da engenharia. Na perícia ficou atestado que os equipamentos da Ré e do Autor possuíam as mesmas finalidades, sendo o da Ré superior em termos técnicos e de usabilidade.

Entendeu a D. Juíza ser incontroverso o direito de privilégio do Autor, face à existência da patente, comprovada por meio dos documentos que instruíram a inicial, passando a debruçar-se sobre a existência ou não da contrafação por parte da Ré.

Para tanto, rechaçou a ausência de novidade, suscita pela Ré, o que tornaria a patente do Autor nula, argumentando que, em se tratando de patente de modelo de utilidade, o que se quer é uma melhoria do uso ou da utilidade de um objeto preexistente, o que não se confunde com a necessidade de novidade absoluta, imprescindível na patente de invenção, isso porque no modelo de utilidade “o que se protege são as formas de idéias, ou seja, o modo de aproveitamento do acervo cultural comum”.

Valendo-se do laudo pericial, por sua vez, analisou se haveria identidade entre os processos utilizados pelo Autor e pela Ré. Nesse sentido, o processo utilizado e patenteado pelo Autor para o aquecimento do gel pautava-se na condução e radiação térmica, sendo atestado no laudo que a tecnologia empregada pela Ré era a mesma. Ademais, o equipamento da Ré possuía as mesmas funcionalidades do equipamento do Autor, de “elevar e manter a temperatura dos produtos a serem aquecidos, próxima à temperatura do corpo, proporcionando conforto ao paciente”. Assim, embora o produto da Ré possuísse superioridade técnica, ele não apresentava qualquer melhoria ou inovação, o que não afastava a utilização por ela de técnica similar à da patente do Autor, caracterizando-se a usurpação.

Por fim, entendeu pela procedência da ação, condenando a Ré a não utilizar o objeto da patente do Autor, bem como ao pagamento de indenização por danos

materiais, correspondente à remuneração que a Ré pagaria ao Autor para obter a licença de exploração do modelo de utilidade objeto da lide.

Assim, a D. Julgadora para proferir sua decisão, pautou-se em parecer técnico fornecido por profissional capacitado, que entendeu pela identidade entre os equipamentos objetos do litígio. Afastou a nulidade da patente, bem como sua extinção, enquanto matéria de defesa suscitada pela Ré. Concluiu pela existência de ato de violação, consubstanciado nos artigos 183, I e 184, I da LPI, uma vez que a Ré não só industrializava, como também comercializava o produto. Ademais, no que concerne ao *quantum* indenizatório, valeu-se da lição do inciso III, do art. 210 da LPI.

Outro caso foi o da apelação que tramitou na Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob nº 0050435-61.2010.8.19.0021, tratou-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória, proposta por Rosário Aulicino, contra INJECAP Indústria e Comércio de Plásticos LTDA.<sup>167</sup>

O Autor da ação alegou ser titular de patente de modelo de utilidade nº 8100332-3, denominada “Disposição. Construtiva Introduzida em Tampa com Lacre”, concedida pelo INPI em 23/11/2004, que possui, entre outras reivindicações, a seguinte: “tampa dotada de um rebaixo passível de alojar a extremidade de pega da cinta rompível”. Disse também que atuava produzindo soluções que barateassem e simplificassem o processo de fabricação de tampas plásticas de garrafas, sendo ele e sua indústria titulares de outras patentes que não só a objeto da ação. Afirmou que a empresa Ré, sem sua autorização, estava fabricando e comercializando tampa plástica de sua titularidade, reproduzindo, notadamente, a reivindicação outrora mencionada. Requereu, portanto, a condenação da Ré, para que se abstinhasse de fabricar e comercializar o objeto em questão, bem como para que pagasse os devidos danos patrimoniais e morais em razão da violação.

Contestou a Ré, alegando que o Autor deveria considerar todas as reivindicações de sua patente, e não isolar apenas uma parte delas, para tentar caracterizar suposta violação, além de que seu produto seria distinto por não compreender rebaixo para

---

<sup>167</sup> RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação nº 0050435-61.2010.8.19.0021. Quinta Câmara Cível. Apelante: INJECAP Indústria e Comércio de Plásticos LTDA. Apelado: Rosário Aulicino. Relator: Claudia Telles. D.J. 26 jul. 2016. Disponível em: <<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042588AB9D963E900E765F526B927C34EEC5052802103E&USER=>>>. Acesso em: 22 fev. 2018.

alojar a extremidade de pega da cinta, possuindo, em verdade, um recuo para alojar a pega da cinta dobrada por cima da própria e não no corpo da tampa. Aduziu, ainda, que o Autor não possuía direito absoluto de fabricação e comercialização de tampas plásticas, as quais já se encontravam no mercado há décadas, bem como não poderia impedir que terceiros fabricassem e comercializassem tampas plásticas para garrafas que possuísem aspectos funcionais e construtivos diferentes dos da sua patente. Declarou também que seu produto não reproduzia o do Autor, uma vez que apresentava detalhes distintos de pega de cinta removível, de articulação de tampa e de estabilização de sua posição aberta, não havendo como se caracterizar infração, passível de condenação.

Valendo-se da perícia técnica e de todos os documentos carreados aos autos, entendeu o Juízo *a quo* pela procedência em parte da ação, condenando a Ré a se abster de violar o modelo de utilidade de titularidade do Autor, bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), não acolhendo, no entanto, o pedido de danos morais.

Insatisfeita, a INJEPAC insurgiu-se contra a sentença, por meio da apelação aqui apresentada. Alegou, para tanto, nulidade da sentença de primeiro grau por falta de fundamentação, uma vez que haveria se baseado apenas nas conclusões do laudo pericial e na legislação aplicável. E que o modelo de utilidade do Autor não atendia aos requisitos de patenteabilidade da novidade e do ato inventivo, insistindo, ainda, que não poderia o autor impedir que terceiros fabricassem e comercializassem tampas plásticas para garrafas que possuísem aspectos funcionais e construtivos diferentes dos da sua patente.

Em seu voto, entendeu o relator que a matéria objeto do litígio constituía matéria puramente técnica, sendo suficiente para sua fundamentação a prova técnica constante nos autos. O que afasta, de logo, a preliminar argüida pela Apelante.

Passando ao mérito, entendeu o Relator carecer razão à Apelante.

Para tanto, partiu do argumento de que o objeto da patente trazia “nova disposição construtiva em tampa com lacre”, atendendo aos requisitos da novidade e inventividade, afastando a nulidade suscitada pela Apelante, e que, uma vez tendo sido concedida a patente, estava o objeto dela sujeito à proteção prevista no art. 2º da LPI.

Aduziu também que, sendo a patente determinada pelo teor de suas reivindicações, enquanto detalhamento das características do objeto, analisando-se as que compõem a patente em questão, notadamente, a que julga o Apelado ser contrafeita pela Apelante, e tudo isso, somado ao laudo pericial apresentado, chegou à conclusão de que as características do produto da Apelante são idênticas às características reivindicadas na patente de titularidade do Apelado. Em razão disso, restou configurada a violação ao direito industrial do Apelado, ensejando a condenação da Apelante na obrigação de não fazer, prevista no art. 42 da LPI, bem como no pagamento de indenização face o dano material gerado, com base nos artigos 44 e 210 da LPI. Mantendo, portanto, a sentença de primeiro de grau.

Aqui, mais uma vez, o laudo pericial, confeccionado por profissional experiente na área do objeto em discussão, somado aos dispositivos da LPI, foi que embasaram as decisões judiciais. E, assim como no caso anterior, o Réu suscitou a nulidade patentária em sua defesa.

Acerca da possibilidade de acolhimento da nulidade suscitada como matéria de defesa, cabe analisar a apelação cível, que tramitou na Câmara Especial Regional de Chapecó do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob nº 2012.004334-4, tendo como Apelante Big Dutchman Brasil LTDA, e, como Apelado, Edege Equipamentos Agropecuários LTDA.<sup>168</sup>

A Big Dutchman Brasil Ltda, junto à Big Dutchman Inc., propôs ação ordinária de abstenção de uso de patente e concorrência desleal, cumulada com lucros cessantes e perdas e danos, que tramitou perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Chapecó. Sustentou ser titular da patente de invenção nº 9404681-6, denominada “combinação de uma pluralidade de conjuntos de panela de alimentação com um transportador de alimentação, sistema de alimentação para animais e outros, processo para ajustar o nível de alimentação numa pluralidade de painéis de alimentação espaçadas de um sistema de alimentação para animais e outros, e, conjunto de panela para alimentação para animais e outros”, a qual foi depositada em 22/11/94, junto ao INPI, e concedida em 05/03/02. Alegou que estaria

---

<sup>168</sup> SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação nº 2012.004334-4. Câmara Especial Regional de Chapecó. Apelante: Big Dutchman Brasil LTDA. Apelado: Edege Equipamentos Agropecuários LTDA. Relator: Eduardo Mattos Gallo Júnior. D.J. 17 jan. 2013. Disponível em: <<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000KYZ10000&nuSeqProcessoMv=null&tipoDocumento=D&cdAcordaoDoc=null&nuDocumento=5217295&pdf=true>>. Acesso em: 23 fev. 2018.



a Ré, Edege Empreendimentos Agropecuários LTDA, fabricando e comercializando, desde 2004, produto com as mesmas características técnico-construtivas do objeto de sua patente, requerendo do Juízo *a quo* a determinação de abstenção da Ré à prática da violação, bem como indenização por danos emergentes e lucros cessantes.

Em sede de defesa, argüiu a Ré que as estruturas, formas e mecanismos de funcionamento dos produtos eram distintos, e que o produto patenteado pelas Autoras já era comercializado há muito tempo antes da patente, estando, portanto, contido no estado da técnica, o que afastaria a contrafação.

Entendeu o D. Julgador de 1º Grau serem improcedentes os pedidos das Autoras, com base na ausência do requisito da novidade na patente objeto do litígio. Face tal sentença, interpôs a Autora Big Dutchman Brasil Ltda apelação cível, requerendo a reforma da decisão, a fim de que se declarasse a validade da sua carta patente, com a conseqüente condenação da Apelada em perdas e danos, em razão da contrafação perpetrada.

Aduziu o Relator que a LPI, ao dispor sobre as patentes, delimitou a exigência do requisito da novidade para a concessão. E que, no caso *sub judice*, foram identificados diversos documentos que comprovavam a existência de patentes depositadas no exterior, desde 1962, com os mesmos conceitos funcionais da patente do Apelante, havendo ainda, na atualidade, diversos fabricantes que dominavam o referido processo industrial. Assim sendo, entendeu que a patente objeto da ação encontrava-se no estado da técnica, nos termos do art. 11 da LPI, não atendendo aos requisitos da novidade e da atividade inventiva. Por tal razão, não haveria qualquer óbice à produção e comercialização do produto por um terceiro, não restando caracterizada, portanto, violação por parte da Apelada.

Nesses termos, o Relator negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, a qual indeferiu os pedidos formulados pelas Autoras, não reconhecendo a existência de contrafação por parte da Ré, uma vez que o objeto da patente carecia de novidade, estando contido no estado da técnica, não havendo, portanto, que se falar em indenização por danos materiais.

Aqui se vislumbrou não só a possibilidade de o Réu suscitar a nulidade da patente como matéria de defesa, mas também a possibilidade de o magistrado reconhecê-la,

para o fim de inocentar o Réu, sem, no entanto, estar decretando a nulidade da patente, uma vez que apenas o INPI possui competência para tanto.

O último caso objeto de análise volta-se ao cabimento de indenização por dano moral em prol do titular da patente, face à exploração indevida por terceiro. Trata-se da apelação, que tramitou perante a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº 70073152076, interposta pela Química Borel LTDA, tendo como Apelada a Maxseal Indústria e Comércio LTDA.<sup>169</sup>

A Maxseal haveria ajuizado ação de abstenção de ato com preceito cominatório por prática de concorrência desleal cumulada com indenização e pedido de tutela antecipada contra a Química Borel. Alegou ser titular da patente de invenção nº 9605733-5, denominada “disposição para vedação de tubulação”, e que estaria a Ré explorando indevidamente sua criação industrial, comercializando-a e divulgando-a como sua, em clara contrafação. Informou haver notificado extrajudicialmente a Ré, a fim de uma composição amigável, mas teria recebido resposta no sentido de manutenção da prática ofensiva, sob o argumento de que o seu privilégio estaria extinto. Assim, a Maxseal ingressou em juízo para ter seu direito tutelado, requerendo a condenação da Ré no sentido de abster-se do uso da patente de sua titularidade, bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da comercialização do produto fraudulento.

A Ré contestou a ação, alegando que seu produto era diferente do da Autora, possuindo denominação diversa, qual seja, “veda vaso”, e que a fabricação e a comercialização do produto se baseavam em processo de manufatura contido no domínio público, pois utilizado no exterior desde 1944, só tendo a Autora depositado o pedido de patente em 1996. Aduziu, ainda, que o objeto da Autora não preenchia os requisitos de patenteabilidade, ante a falta de novidade. Por tais razões, não haveria que se falar em contrafação, concorrência desleal, e dever de indenização, pugnano pela improcedência da ação.

---

<sup>169</sup> RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação nº 70073152076. Quinta Câmara Cível. Apelante: Química Boral LTDA. Apelado: Maxseal Indústria e Comércio LTDA. Relator: Isabel Dias Almeida. D.J. 28 jun. 2016. Disponível em: <[http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site\\_php/consulta/consulta\\_processo.php%3Fnome\\_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao\\_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id\\_comarca%3D700%26num\\_processo\\_mask%3D70073152076%26num\\_processo%3D70073152076%26codEmenta%3D7335399+patente+inven%C3%A7%C3%A3o+dano+mora+l++++&proxystylesheet=tjrs\\_index&client=tjrs\\_index&ie=UTF-8&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70073152076&comarca=Comarca%20de%20Porto%20Alegre&dtJulg=28/06/2017&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris](http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70073152076%26num_processo%3D70073152076%26codEmenta%3D7335399+patente+inven%C3%A7%C3%A3o+dano+mora+l++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70073152076&comarca=Comarca%20de%20Porto%20Alegre&dtJulg=28/06/2017&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris)>. Acesso em: 23 fev. 2018.

Fora proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, condenando a Ré a se abster de utilizar, fabricar e comercializar o produto fraudulento, dentro do prazo de 06 (seis) meses, sob pena de multa diária. Definiu, ainda, que deveria a Ré pagar indenização a título de danos materiais, em favor da Autora, a ser calculada nos termos do art. 210 da LPI, bem como a título de danos morais, essa no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Inconformada com a sentença, a Ré interpôs recurso de apelação, requerendo a nulidade da patente em titularidade da Apelada, sob o argumento de ausência do requisito da novidade, bem como pela insuficiência descritiva no quadro reivindicatório, e pela falta de utilidade e aplicabilidade do objeto em questão. Aduziu que seu produto foi alvo de registro como desenho industrial junto ao INPI, o que a autorizava a produzi-lo. Alternativamente, requereu a exclusão do dano moral, ante a ausência de provas do abalo sofrido, ou a sua redução.

A Desembargadora Relatora entendeu que a Apelante não levou aos autos provas suficientes para seu convencimento acerca da ausência de novidade na patente de invenção objeto da lide. Assim também, o laudo pericial não observou qualquer nulidade no quadro reivindicatório da patente objeto do litígio, entendendo, ainda, pela existência da novidade.

Ademais, a prova pericial foi conclusiva e exaustiva, concluindo pela identidade entre o objeto fabricado pela Apelante e o objeto da patente de invenção da Apelada, o que confirmou a existência de violação ao direito de propriedade industrial (contrafação), face à exploração desautorizada realizada pela Apelante. Por tais razões, uma vez verificada a conduta danosa, devida era a indenização. Primeiramente, voltada à reparação dos danos materiais experimentados, a qual deverá ser calculada observando-se o disposto nos artigos 208 e 210 da LPI. Bem como, voltada à reparação do dano moral, haja vista que a conduta perpetrada pela Ré/Apelante causou lesões à atividade empresarial da Autora/Apelada. Digno de nota que, afirmou a Relatora, no caso da contrafação, ser o dano moral *in re ipsa*, ou seja, presumido, sendo desnecessária prova do prejuízo advindo, mesmo nos casos em que o lesado seja pessoa jurídica, de modo que não assistiu razão à Apelada no que concerne à exclusão do dano moral por falta de prova. Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da indenização por dano moral, definido pelo

Juízo *a quo*, entendeu a D. Relatora ser adequado o valor outrora fixado, se considerado o caráter repressivo e pedagógico da indenização em questão.

Com base em tudo isso, a sentença de primeiro grau foi mantida em sua integralidade, negando-se provimento ao recurso da Apelante.

Nítido o entendimento acertado das D. Julgadoras quanto da existência do dano moral, face à contrafação perpetrada. Ademais, mais uma vez suscitou-se a nulidade como matéria de defesa, bem como se utilizou do laudo pericial para fins de comprovação de identidade entre os objetos discutidos na lide.

Por tudo exposto, verifica-se que a responsabilidade civil, para além do processamento penal, se configura como mecanismo adequado para fins de compensação do dano causado ao titular da patente, bem como para repressão ao infrator, com a aplicação de indenização que deverá englobar valores correspondentes a cada tipo de dano. Nesse caso, deverá a quantificação do dano material se dar por meio dos critérios estipulados na LPI, optando-se sempre por aquele que for mais favorável ao lesado. Tais disposições voltam-se à concretização do direito constitucionalmente garantido aos inventores, de exploração exclusiva de sua obra, o que viabilizará o desenvolvimento industrial e tecnológico nacional, enquanto função do direito de propriedade industrial.

## 5 CONCLUSÃO

Viu-se que o Direito de Propriedade Industrial é uma espécie de Direito de Propriedade Intelectual, que visa incentivar que cada vez mais autores, inventores e empresários continuem criando, desenvolvendo e investindo, evitando que outrem se utilize do esforço alheio para enriquecer-se ilicitamente. Esse direito traz benefícios em duas vertentes: primeiro porque, findo o prazo de exploração exclusiva pelo autor, a criação passará a ser livremente explorada por toda sociedade, e segundo porque o dono de um sinal distintivo, irá se esforçar para garantir a manutenção da qualidade de seus produtos e serviços identificados pelo seu sinal, a fim de atender as expectativas de seus consumidores.

A LPI é a legislação específica que irá definir, dentre outras coisas, o objeto do direito de propriedade industrial, os requisitos para que um objeto seja patenteável, o processo administrativo para concessão da patente, o prazo de vigência do privilégio, os casos de nulidade, os atos de violação, dentre tantas outras peculiaridades.

A patente é entendida como um título emitido pelo Estado em prol de uma pessoa, no caso, um inventor, o qual garante exclusividade de exploração do objeto de uma invenção ou modelo de utilidade por determinado período.

Para a concessão desse título, materializado num documento denominado de carta patente, será necessário que o objeto cumpra com os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O processo administrativo de concessão visa justamente avaliar a existência dos referidos requisitos, valendo-se para tanto de profissional com conhecimento técnico na área do objeto sob análise.

A realidade é que o referido processo tem se estendido por período superior ao considerado razoável, o que retira sua eficiência, e, por vezes, torna obsoleto o objeto para o qual se busca proteção. Ademais, tal fato, traz prejuízos ao titular da invenção ou modelo de utilidade, que, por muitas vezes, tem seu objeto contrafeito, sem, no entanto, poder se opor ao infrator, tendo em vista que o simples depósito não lhe garante o direito, sendo apenas uma expectativa de direito. Essa demora também gera prejuízos à sociedade, uma vez que o período de proteção do objeto

pode acabar sendo dilatado, para além do prazo convencional de 15 (quinze) ou 20 (vinte) anos, conforme permissivo legal, fazendo com que o produto demore mais do que o esperado para cair em domínio público.

Em tais casos, poderá o titular do depósito intentar ação judicial, com vistas a compelir o INPI a proferir decisões de mérito.

Passado isso, e partindo-se das determinações constantes na LPI, viu-se que as violações às patentes possuem tipificação penal, o que não exclui a possibilidade de propositura de ação civil, a fim de garantir o ressarcimento dos prejuízos suportados pelo legítimo titular do privilégio, seja no âmbito patrimonial e/ou moral.

Em consonância com isso, valendo-se de jurisprudências, viu-se que os tribunais nacionais vêm atuando de forma efetiva na consecução dos direitos de propriedade industrial, ao determinar que os infratores cessem suas práticas de violação ao direito de patente do titular originário, bem como que, em razão delas, arquem com o pagamento de indenização pelos prejuízos causados ao lesado, seja no âmbito patrimonial, cuja quantificação se dará nos termos da LPI, ou no âmbito moral, cuja quantificação deverá atender às funções reparadora e repressiva do instituto.

## REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **Atividade Inventiva: objetividade do exame**. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf>>.

BARBOSA, Denis Borges. **Os Requisitos da Patente de Invenção**. 2002. Disponível em: <[denisbarbosa.addr.com/119.rtf](http://denisbarbosa.addr.com/119.rtf)>.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção dos Modelos de Utilidade e do Designs**. 2002. Disponível em: <[denisbarbosa.addr.com/127.doc](http://denisbarbosa.addr.com/127.doc)>.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Patentes**. Tomo II. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010.

BARROS, Maria Santos Branco Alves de. **A Morosidade no Registro de Patentes: A Condição Brasileira**. Disponível em: <[http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2017/3/2017\\_03\\_0729\\_0746.pdf](http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2017/3/2017_03_0729_0746.pdf)>.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 5. ed, rev., atual. e ampl. por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

BORGES, Thiago Carvalho. Sobre o Dano Moral à Pessoa Jurídica. **Revista Trimestral de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Padma, ano 11, v. 41, jan/mar 2010.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicaocompilado.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm)>.

BRASIL. **Decreto nº 75.572**, de 08 de Abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente>>.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-chega-aos-45-anos-conheca-a-historia-do-instituto>>.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>>. 2018.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Manual do Usuário – Módulo de Patentes do

Peticionamento Eletrônico do INPI. Disponível em: <[www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/Manual\\_do\\_Usuario\\_DIRPA\\_27\\_04\\_2017\\_versao\\_15.pdf](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/Manual_do_Usuario_DIRPA_27_04_2017_versao_15.pdf)>.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Manual para o Depositante de Patentes. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>>.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. **Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao\\_85-13-anexo\\_diretrizes\\_mu.pdf](http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-anexo_diretrizes_mu.pdf)>.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <[http://www.stj.jus.br/docs\\_internet/VerbetesSTJ\\_asc.txt](http://www.stj.jus.br/docs_internet/VerbetesSTJ_asc.txt)>.

BRASIL. **Lei nº 3.071**, de 1º de Janeiro de 2016. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/leis/L3071.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L3071.htm)>.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm)>.

BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm)>.

BRASIL. **Lei nº 10.406**, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/CCivil\\_03/leis/2002/L10406.htm](http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm)>.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas – Passado, Presente e Futuro**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

CAVALIERI FILHO, Sergio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 11. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014.

COSTA NETTO, José Carlos. **Direito Autoral no Brasil**. 2. ed, rev., atual e ampl. São Paulo: FTD, 2008.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas**. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 04.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil**. 11. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015, v. 05.

FIGUEIREDO, Luciano Lima. **A função social das patentes de medicamentos: quebra de patentes e políticas públicas**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009.



GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Parte Geral**. 19. ed, rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 01, p. 535.  
 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil**. 13. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, v. 03.

GARCEZ JÚNIOR, Sílvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira. **O Blacklog de Patentes no Brasil: o Direito à Razoável Duração do Procedimento Administrativo**. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v13n1/1808-2432-rdgv-13-01-0171.pdf>>.

GOMES, Franklin Batista. **O processo administrativo para obtenção de registro de marca: noções e fluxograma**. Disponível em:  
 <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI97602,11049-O+processo+administrativo+para+obtencao+de+registro+de+marca+nocoos+e>>.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Interface entre Propriedade Industrial e Direito de Autor. *In*: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). **Direito Autoral**. São Paulo: Saraiva, 2014. Série GVlaw: propriedade intelectual.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 12. ed, rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 28. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012.

PARANAGUÁ, Pedro; DIAS, Renata. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PENTEADO, Luciano de Camargo. **Direito das Coisas**. 2. ed, rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

REQUIÃO, Maurício. Inadimplemento, Dano e Responsabilidade: Estudo da Relação. *In*: **Teses da Faculdade Baiana de Direito**, 2013, v. 05.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação/ Reexame Necessário nº 0504247-36.2016.4.02.5101. 2ª Câmara Especializada. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Apelado: Sérgio Adrian Pleszowski. Relator: Marcello Ferreira de Souza Granado. Julgado em 31 jul. 2017. Disponível em: <<https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/506867995/apelacao-reexame-necessario-apelreex-5042473620164025101-rj-0504247-3620164025101/inteiro-teor-506868003?ref=juris-tabs>>.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação n° 0050435-61.2010.8.19.0021. Quinta Câmara Cível. Apelante: INJECAP Indústria e Comércio de Plásticos LTDA. Apelado: Rosario Aulicino. Relator: Claudia Telles. D.J. 26 jul. 2016. Disponível em:

<<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042588AB9D963E900E765F526B927C34EEC5052802103E&USER=>>>.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação n° 70073152076. Quinta Câmara Cível. Apelante: Química Boral LTDA. Apelado: Maxseal Indústria e Comércio LTDA. Relator: Isabel Dias Almeida. D.J. 28 jun. 2016. Disponível em:

<[http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site\\_php/consulta/consulta\\_processo.php%3Fnome\\_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao\\_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id\\_comarca%3D700%26num\\_processo\\_mask%3D70073152076%26num\\_processo%3D70073152076%26codEmenta%3D7335399+patente+inven%C3%A7%C3%A3o+dano+moral++++&proxystylesheet=tjrs\\_index&client=tjrs\\_index&ie=UTF-8&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70073152076&comarca=Comarca%20de%20Porto%20Alegre&dtJulg=28/06/2017&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>](http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%2BJusti%25E7a%26versao%3D%26versao_fonetica%3D1%26tipo%3D1%26id_comarca%3D700%26num_processo_mask%3D70073152076%26num_processo%3D70073152076%26codEmenta%3D7335399+patente+inven%C3%A7%C3%A3o+dano+moral++++&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&ie=UTF-8&site=ementario&access=p&oe=UTF-8&numProcesso=70073152076&comarca=Comarca%20de%20Porto%20Alegre&dtJulg=28/06/2017&relator=Isabel%20Dias%20Almeida&aba=juris>)>.

RIZZARDO, Arnaldo. **Direito das Coisas**. 7. ed, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação n° 2012.004334-4. Câmara Especial Regional de Chapecó. Apelante: Big Dutchman Brasil LTDA. Apelado: Edege Equipamentos Agropecuários LTDA. Relator: Eduardo Mattos Gallo Júnior. D.J. 17 jan. 2013. Disponível em:

<<http://app6.tjsc.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000KYZ10000&nuSeqProcessoMv=null&tipoDocumento=D&cdAcordaoDoc=null&nuDocumento=5217295&pdf=true>>>.

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Proc. n° 1051895-18.2016.8.26.0100. 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo. Requerente: Eugênio Machado de Andrade. Requerido: Sílvia Tomás de Souza – ME. Juiz de Direito: Gisele Valle Monteiro da Rocha. São Paulo. D.J. 06 fev. 2018. Disponível em: <<http://esaj.tjsp.jus.br/cjpg/pesquisar.do;jsessionid=F31BEEA853DDB1FC366495D131F5E2E0.cjpg1?conversationId=&dadosConsulta.pesquisaLivre=patente+inven%C3%A7%C3%A3o&tipoNumero=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=&foroNumeroUnificado=&dadosConsulta.nuProcesso=&dadosConsulta.nuProcessoAntigo=&classeTreeSelection.values=&classeTreeSelection.text=&assuntoTreeSelection.values=&assuntoTreeSelection.text=&agenteSelectedEntitiesList=&contadoragente=0&contadorMaioragente=0&cdAgente=&nmAgente=&dadosConsulta.dtInicio=&dadosConsulta.dtFim=&varasTreeSelection.values=&varasTreeSelection.text=&dadosConsulta.ordenação=DESC>>>.

SCHREIBER, Anderson. **Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil: da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil: Direitos Reais**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015, v. 05.

ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. **Notas Sobre o Plágio e a Contrafação**.

Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/55180/notas-sobre-o-plagio-e-a-contrafacao>>.

ZULIANI, Ênio Santarelli. **Violação de Direitos da Propriedade Industrial e o Dano Moral**. Disponível em:

<[http://www.editoramagister.com/doutrina\\_24092551\\_VIOLACAO\\_DE\\_DIREITOS\\_D\\_A\\_PROPRIEDADE\\_INDUSTRIAL\\_E\\_O\\_DANO\\_MORAL.aspx](http://www.editoramagister.com/doutrina_24092551_VIOLACAO_DE_DIREITOS_D_A_PROPRIEDADE_INDUSTRIAL_E_O_DANO_MORAL.aspx)>.