

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

426  
M

DA:PROC/DICONS  
PARA: DIRPA

Em, 09/11/01

Sr. Chefe da DICONS.

Indaga-nos a DIRPA sobre o procedimento a ser adotado em relação ao pedido de transferência de titularidade do privilégio em epígrafe, formulado pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP através da petição nº 000585/01, às fls. 350, sob a alegação de que o inventor, Sr. Marcilio Dias de Carvalho, depositou o pedido da citada patente na vigência de seu contrato de trabalho, como professor desta instituição, invocando, para tanto, o artigo 40, da Lei nº 5.772/71, pois era a legislação de propriedade industrial vigente à época do depósito, qual seja, 11/05/92.

O mencionado Código da Propriedade Industrial - CPI, determinava em seu artigo 40, que:

*"Art. 40 - Pertencerão exclusivamente ao empregador os inventos, bem como os aperfeiçoamentos, realizados durante a vigência de contrato expressamente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de serviços seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza da atividade contratada".*

Oportuno se torna dizer, entretanto, que o privilégio em apreço foi concedido em 14/11/00, já sob a égide da Lei nº 9.279/96, que veio a substituir o Código de 1971, razão pela qual aplicar-se-á o disposto nessa nova lei, que sobre a matéria "invenções de serviço" estabelece em seu artigo 88 que:

*"Art. 88 - A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado."*

O objetivo desse artigo é assegurar ao empregador o direito de titularidade de uma patente derivada de atividade expressa em contrato de trabalho ou resultante da função exercida pelo empregado, quando este efetivamente usar os recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

A par dos esclarecimentos acima apresentados, evidencia-se dos autos a situação abaixo discriminada envolvendo a patente em questão:

- 1) **cessão e transferência** de Marcílio Dias de Carvalho (inventor) para Rodrigo Baroni de Carvalho, às fls. 09, petição nº 006329 de 26/08/93;
- 2) **cessão e transferência** de Rodrigo Baroni Carvalho para LAGOA LTDA - PATENTES E CONSULTORIA, às fls. 14, petição nº 008579, de 06/12/93;
- 3) **oposição** apresentada pela empresa CENDI - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA INFORMAÇÃO LTDA, às fls. 31, petição nº 000633, de 12/06/95, face a publicação do pedido de exame ocorrido na RPI nº 1267, de 14/03/95;
- 4) **manifestação** da titular, LAGOA LTDA - PATENTES E CONSULTORIA, **sobre a oposição**, às fls. 72, petição nº 000651, de 07/06/96;
- 5) **patente concedida** em 14/11/00, conforme publicação na RPI nº 1558;
- 6) **expedição da carta-patente** requerida em 15/09/00, às fls. 302, petição nº 001412.

*B*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

428  
B

Da exposição de tais fatos, resulta, pois, inconteste que o pedido da patente em tela tramitou incólume, sem qualquer manifestação da ora interessada, desde o seu início, com o depósito, até o seu termo final, com a materialização de sua concessão através da emissão da respectiva carta-patente.

Cabendo, porém, notar que apenas a empresa CENDI ofereceu oposição ao pedido de exame, nos termos do artigo 19 do CPI.

Constata-se, ainda, que duas cessões foram efetivadas durante o trâmite do procedimento administrativo.

Por essas razões, concluo no sentido de que a pretensão em exame restou prejudicada, na medida que a decisão administrativa de outorga da patente transitou em julgado.

Diante do exposto, opino no sentido de que a oposição objeto da consulta não seja conhecida, face ao comando expresso do inciso I, do artigo 219 da LPI.

Era o que cabia informar.

  
Marcia Affonso Moura.

De acordo  
A DIRPA, esclarecendo  
que a adp de laço se deu  
pela via federal  
14/11/84  
RICARDO QUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
P.M./M.C.S. / n.º 094/84