



Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS Nº 269/2002.

Ref.: Processo/INPI/nº 2718/2002.

Em 18.12.2002.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Patentes (DIRPA) quanto à adequação jurídico-formal dos textos de fls. 01/02, por ela propostos em substituição àqueles atualmente inscritos no preâmbulo das Cartas-Patentes, dos Certificados de Adição de Invenção e dos Certificados de Registro de Desenho Industrial.

DOS FATOS

A presente propositura finaliza, primordialmente, corrigir defeitos detectados por aquela Diretoria na redação atual do preâmbulo dos comentados títulos.

DO MÉRITO

Para fins unicamente didáticos, examinar-se-á cada um dos textos submetidos à consideração isoladamente.

08
J.

J.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;"

Contudo, os singulares direitos dos inventores e de outros titulares de direitos de propriedade industrial não derivam, diretamente, de preceito constitucional, embora expressamente declarados na Carta Política de 1988, na forma do seu art. 5º, inciso XXIX, *verbis*:

"Art. 5º (...)

(...)"

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;"

Não obstante seus fundamentos emanem da Lei Fundamental, está-se, na realidade, frente a direito que tem origem na lei ordinária, *in casu*, na Lei nº 9.279/96, à qual o comando constitucional remeteu a diretriz de determinar tanto o conteúdo da propriedade industrial quanto a finalidade da sistemática jurídica a ser instituída para a sua proteção.

Porém, a própria Constituição Federal já impõe, textualmente, além do limite temporal, outros dois limites ao alcance da patente, ao determinar, a uma, que o direito recai sobre a utilização do invento industrial, ou seja, da

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

08
C-1

nova solução técnica criada para um problema técnico de utilidade industrial, que justifica a sua concessão, excluindo quaisquer outros elementos da tecnologia, e, a duas, que a oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente outorgada encontra como parâmetro compatível com o Direito a utilização social da propriedade.

De efeito, tem-se que o direito de propriedade resultante da patente não é absoluto, quer no tempo, quer no espaço, porque concedido em caráter essencialmente temporário sobre determinado invento industrial, exclusivamente, e vinculado ao atendimento dos seus propósitos característicos, eleitos como um trígono, indispensável e equilibrado, ou seja, a satisfazer o interesse social e a favorecer o desenvolvimento tecnológico e o econômico do País.

Significa dizer que a patente será concedida para a utilização exclusiva e limitada no tempo de certa tecnologia nova, de forma compatível com os fins direcionados pelo prerito dispositivo constitucional.

No foro da regulação infraconstitucional da matéria, a patente consiste em um direito *erga omnes*, ou seja, uma situação reconhecida juridicamente, individualizada e exclusiva; que recai sobre a nova solução técnica, a qual, por ser industrial - quer dizer, prática -, proporcionará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação.

Segundo a Lei regente, só há patente para um invenção nova, dotada de atividade inventiva, de aplicação industrial e de suficiência descritiva, e para um modelo de utilidade dotado de nova forma ou disposição, de ato inventivo, de melhoria funcional e de aplicação industrial, porquanto são estes os pressupostos nucleares desses privilégios.

Por conseguinte, uma vez concedida, a patente exclui terceiros do uso da tecnologia patenteada, isto é, restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

Isto posto, a par dos direitos do titular da patente, estabelecidos com um elenco de atos de terceiros contra os quais o titular da patente não pode se

09
J

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

opor, o preâmbulo do título haveria que considerar também a exigência da utilização adequada da invenção, ou seja, em conformidade com os seus fins específicos, determinados pela Constituição Federal, bem assim a extensão geográfica da exclusividade outorgada pela patente.

Sob outro espectro, faz-se coro com a incompreensão demonstrada pela DIRPA diante da ressalva da responsabilidade do Estado quanto à novidade e utilidade do invento, atualmente inscrita no preâmbulo da Carta-Patente e mantida no novo texto proposto.

Pois bem.

O INPI é a entidade pública de direito interno a quem o Estado, por meio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, atribuiu, originariamente, o plexo de poderes necessários à execução, no âmbito nacional, das normas que regulam a propriedade industrial, onde se insere a competência para a outorga das patentes.

Notadamente no âmbito das patentes, a execução da Lei de Propriedade Industrial, por óbvio, revela implícito interesse público relevante, de vez que os privilégios restringem a livre concorrência, consagrada no Texto Fundamental, donde o direito exclusivo só haverá de ser constituído na presença dos seus pressupostos legais e constitucionais.

Assim é que qualquer suposta invenção ou modelo de utilidade, e mesmo os aperfeiçoamentos ou desenvolvimentos introduzidos no objeto de uma invenção patenteada, estão, de fato, por determinação legal e constitucional, sujeitos a exame substantivo, pelo INPI, quanto ao atendimento dos seus requisitos fundamentais, sem os quais não haverá a outorga da patente ou do certificado de adição de invenção.

Nessa esteira, não se afigura crível, sendo teoricamente inadmissível, sob a ótica jurídica, eximir-se o Estado da responsabilidade quanto à novidade ou à utilidade da invenção ou do modelo de utilidade, supostos prévios legais e constitucionais que são para outorga desses privilégios e, de efeito, para a corporificação do próprio fundamento da tutela legal.

Na linha de compreensão desenvolvida, sugere-se a seguinte redação para o preâmbulo da Carta-Patente, sem prejuízo da adoção de outra julgada mais apropriada, desde que superadas as deficiências apontadas:

“O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL concede a presente PATENTE, que outorga ao seu titular a propriedade da invenção/modelo de utilidade caracterizada(o) neste título, em todo o território nacional, garantindo os direitos dela decorrentes, previstos na legislação em vigor, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, ressalvadas as exceções e limitações impostas a esses direitos, previstas na legislação vigente.”

II - DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Propõe a DIRPA o texto a seguir para o preâmbulo dos Certificados de Adição de Invenção expedidos pela Autarquia:

“O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Para garantia da propriedade e do direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o objeto do Certificado de Adição de Invenção, na forma dos anexos, expede, nos termos da legislação em vigor, ressalvados os direitos de terceiros e a responsabilidade do governo quanto à novidade e a utilidade, o presente Certificado de Adição de Invenção, mediante as características e condições abaixo:”

O Certificado de Adição de invenção finaliza assegurar a proteção de aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido em uma mesma solução técnica, obtido após o depósito do pedido de patente, ainda que destituído de atividade inventiva.

A par dessa finalidade, o Certificado de Adição de Invenção é, por definição inscrita na Lei nº 9.279/96, acessório da patente de invenção, e, enquanto tal, segue o mesmo caminho da patente, para todos os efeitos legais,

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

e assume a mesma natureza. Aliás, essa a regra geral inserta no art. 59 do Código Civil: o acessório acompanha a sorte do principal, salvo disposição especial em contrário, como é a hipótese de nulidade parcial vertida no art. 153 do comentado Código, recepcionada no parágrafo único do art. 77 da Lei de Propriedade Industrial.

Portanto, partindo-se dos mesmos fundamentos antes construídos no campo das patentes, sugere-se que ao preâmbulo dos Certificados de Adição de Invenção seja conferido o seguinte teor, independentemente - é de se frisar - da adoção de outro julgado mais oportuno:

“O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL concede o presente CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO, que outorga ao seu titular a propriedade do aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido na invenção patenteada, conforme discriminado neste título, em todo o território nacional, garantindo os direitos dela decorrentes, previstos na legislação em vigor, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, ressalvadas as exceções e limitações impostas a esses direitos, previstas na legislação vigente.”

III - DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Verte adiante a proposta da DIRPA para a redação do preâmbulo dos Certificados de Registro de Desenho Industrial expedidos pela Instituição:

“O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Para garantia da propriedade e do direito de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto do registro, na forma dos anexos, expede, nos termos da legislação em vigor, ressalvando-se os requisitos da novidade e originalidade, uma vez que o privilégio foi automaticamente publicado e simultaneamente concedido, sem exame de mérito, ressalvados os direitos de terceiros e a responsabilidade do governo quanto à novidade e a utilidade, o presente Certificado de Registro de Desenho Industrial, mediante as características e condições abaixo:”

JL
JL

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Segundo assina a DIRPA, o novo texto visa, precipuamente, a salientar que o desenho industrial registrado não foi objeto de exame substantivo pelo INPI.

Em princípio, tal propósito parece salutar.

Assim porque, no regime jurídico atual, o exame do desenho industrial é eventual e diferido. Em outras palavras, o desenho industrial, por força de lei, não se submete a exame substantivo anterior à concessão do registro, podendo, contudo, ser analisado posteriormente quanto aos seus aspectos de novidade e de originalidade, a pedido do próprio requerente ou de terceiro, tanto no plano administrativo quanto na via judicial.

Em sendo assim, no mister de melhor expressar a automática outorga do direito ao desenho industrial que atenda aos requisitos formais impostos pela Lei regente, e à guisa, unicamente, de harmonização de textos, sugere-se, alternativamente, a adoção da seguinte redação para o preâmbulo do Certificado de Registro de Desenho Industrial:

"O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL concede, automaticamente, sem exame de mérito, o presente CERTIFICADO DE REGISTRO, que outorga ao seu titular a propriedade do desenho industrial discriminado neste título, em todo o território nacional, garantindo os direitos dela decorrentes, previstos na legislação em vigor, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, ressalvadas as exceções e limitações impostas a esses direitos, previstas na legislação vigente."

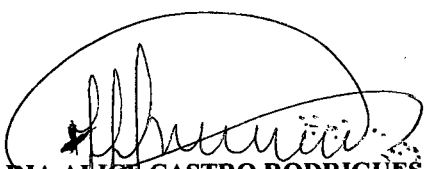
DA CONCLUSÃO

Relativamente ao tema proposto, expostas, no mérito, as breves considerações desta Procuradoria, que também ousou oferecer textos alternativos para os preâmbulos dos títulos de propriedade alvitrados.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

No mais, face ao aparente interesse geral do tema em apreciação, nada obsta a que a autoridade competente da Autarquia, previamente à formalização de qualquer ato administrativo que finalize alterar a configuração dos precitados títulos, oportunize aos administrados ou, minimamente, às associações legalmente constituídas, vinculadas à propriedade industrial, a participação em eventuais discussões quanto à adequação da matéria no plano administrativo, na forma autorizada pelo art. 33 da Lei nº 9.784/99.

Sub-censura.



MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Procuradora Federal
OAB/RJ nº 76.051
Matricula SIAPE nº 00449523



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL-INPI**

Ref.: Processo 52400.002718/2002

Em 19/12/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 269/2002.

À Diretoria de Patentes.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, representing the name Mauro Sodré Maia.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral Substituto, em exercício