

**Academia de Propriedade Intelectual e Inovação**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**  
**Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação**

**Marissol Gómez Rodrigues**

**DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE COMO FERRAMENTA  
REIVINDICATÓRIA DO USURPADO**

Rio de Janeiro – RJ  
2009

**MARISSOL GÓMEZ RODRIGUES**

DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE COMO FERRAMENTA  
REIVINDICATÓRIA DO USURPADO

**INPI**

**Marissol Gómez Rodrigues**

**DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE COMO FERRAMENTA  
REIVINDICATÓRIA DO USURPADO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Professor Doutor Denis Borges Barbosa

Rio de Janeiro – RJ  
2009

Marissol Gómez Rodrigues

DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE COMO FERRAMENTA  
REIVINDICATÓRIA DO USURPADO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2009.

---

Professor Doutor Denis Borges Barbosa  
Docente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

---

Professor Doutor José Carlos Vaz e Dias  
Docente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

---

Professor Doutor Newton Silveira  
Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

*À minha mãe Ana, que sempre ilumina meus caminhos.*

*Ao meu esposo Alexandre, pelo apoio e compreensão.*

*Aos meus filhos Gustavo, Leonardo e Sofia, com o desejo  
de que sejam perseverantes em suas vidas.*

## AGRADECIMENTOS

Agradeço àqueles que deram impulso inicial a esta empreitada: meu amigo radialista e advogado, Sidnei Grecco de Oliveira, com seu poder de me questionar nos mínimos detalhes sobre temas jurídicos; minha irreverente assistente, Ana Carolina Moreira, agora na Irlanda, que me sugeriu concorrer ao Mestrado; minha querida amiga e, por acaso, secretária, Milena Bonifácio, que prontamente me incutiu – como costuma fazê-lo há uma década – a certeza do êxito; e meu amigo Jorge Tavares, que não só preparou uma carta de recomendação, como, pessoalmente, me incentivou, me fazendo acreditar que seria possível conciliar família, trabalho e estudos, em uma jornada de viagens semanais ao Rio de Janeiro, por dois anos.

Ao Dr. Ricardo Luiz Sichel, procurador no INPI, membro da Advocacia-Geral da União, o qual me encaminhou até a Qualificação do Mestrado.

Ao Professor Araken Alves de Lima, o qual, sendo doutor em Economia Aplicada, precisou de paciência redobrada comigo: em primeiro lugar, para me explicar os princípios econômicos da Inovação Tecnológica e, em um segundo momento, para me ajudar a traçar os principais pontos desta dissertação (que não cuida de Economia, mas sim de Direito!).

À minha mãe Ana, ao meu esposo Alexandre, e à Lúcia Elena de Lima, os quais tiveram de cuidar de meus filhos, nesses dois anos, durante minhas viagens semanais ao Rio de Janeiro para assistir às aulas do Mestrado Profissional e para a realização desta dissertação.

Em especial, agradeço ao Dr. Denis Borges Barbosa, que extrapolou de sua missão de orientador, sempre me conduzindo com muita gentileza na dissertação, dando seus “pitacos”, sem cortar sequer uma linha do trabalho, disponibilizando-me livros raros e permitindo-me compartilhar de sua inteligência ímpar e de sua admirável sensibilidade.

De forma geral, agradeço a todos que tiveram de ser compreensíveis para permitir que este trabalho chegasse ao fim: parentes, colaboradores do escritório de advocacia e, especialmente, clientes.

Meu carinho especial pelos amigos da Primeira Turma 2007 de Mestrado do INPI!

Muito obrigada a todos!

*“O mal dos livros sobre propriedade intelectual e sobre propriedade industrial está, em grande parte, em conterem muita história e pouco direito, muita vontade de legislar e pouca de expor a lex lata e de resolver os problemas de construção.”*

(PONTES DE MIRANDA)

*“- Un prix de cent mille florins a été promis à celui qui trouverait la tulipe noire, dit le prince. Et cette merveille de la Hollande est là, devant vos yeux. La tulipe noire a été trouvée! L'histoire de sa naissance et le nom de son auteur seront inscrits sur le livre d'honneur de la ville. Faites approcher la personne qui est propriétaire de la tulipe noire.”*

(ALEXANDRE DUMAS)

*“La propriété, rapport direct et exclusif d'une personne sur une chose est-elle adaptée à la finalité attendue des propriétés intellectuelles? Ces interrogations n'ont rien de simplement académique ou purement historique; les propriétés intellectuelles – à l'heure où tous s'accordent à reconnaître l'importance essentielle dans nos économies des valeurs qu'elles protégent – ont besoin de l'appui qu'offre le droit des biens en tant que famille juridique aux mécanismes accomplis et doivent pouvoir se situer clairement au sein de celui-ci.”*

(SOPHIE ALMA-DELETTRE)

## RESUMO

RODRIGUES, Marissol Gómez. **Da Ação de Adjudicação de Patente como ferramenta reivindicatória do usurpado.** Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009.

A Constituição Federal do Brasil dispõe, no seu art. 5º, inciso XXIX, sobre a legitimidade do autor da invenção de pedir e obter a patente. Este trabalho visa suscitar as hipóteses de solução do problema de usurpação dos direitos industriais, em face da pretensão constitucional que tem o autor da invenção de obter do Estado seu privilégio. A titularidade do direito de pedir patente é atribuída ao autor ou a terceiros, como o empregador em face do empregado inventor, e pode ser transferida *causa mortis* ou *inter vivos*. Tal titularidade pode ser exercida para obter a patente já concedida ao usurpador, por força do art. 49 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), instrumentalizado pela Ação de Adjudicação de Patente. No caso de o privilégio ainda não ter sido concedido, esta dissertação sugere que o usurpado poderá ingressar com Ação de Sub-rogação no Pedido de Patente. O núcleo do direito de pedir patente corresponde ao segredo de invento, o qual também é protegido pelo período de graça e, havendo coincidência inventiva, pela figura do usuário anterior.

Palavras-chave: Propriedade industrial. Ação de Adjudicação de Patente. Segredo de invento. Legitimidade. Usurpação.

## ABSTRACT

RODRIGUES, Marissol Gómez. **Da Ação de Adjudicação de Patente como ferramenta reivindicatória do usurpado.** Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2009.

The Federal Constitution of Brazil in its article 5, XXIX, legitimates the author of the invention both to request a patent for it, and to have the patent granted. This work intends to raise alternatives to solve the problem of usurpation of industrial rights in face of constitutional claim that the author of the invention has before the Government to obtain his privilege. The right to request the patent is granted to the author or to third parties, as for instance employers regarding inventing employees, and can be assigned either *causa mortis* or *inter vivos*. Said right may be enforced directly over a patent already granted to the usurpator under article 49 of Brazilian Industrial Property Law (Law n° 9.279/1996) through the remedy provided by the Action in Replevin of Patent. In case the privilege has not yet been granted, this work suggests that the one who was usurped can commence an Action to be subrogated on the usurpator's (putative) rights on the filed patent request. The crux of the right to request a patent corresponds to the secret of the invention, which also is protected by a grace period, and in case of coincidental invention, by the right of the previous user.

Keywords: Industrial property. Patent replevin. Invention as secret. Procedural interest. Usurpation.

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>13</b>
<b>1 DA BASE CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL .....</b>	<b>15</b>
<b>2 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....</b>	<b>23</b>
<b>2.1 Das criações intelectuais, dos bens imateriais e dos bens intelectuais .....</b>	<b>26</b>
<b>2.2 Da posse dos bens intelectuais .....</b>	<b>31</b>
<b>2.3 Da relação jurídica da propriedade intelectual .....</b>	<b>36</b>
<b>2.4 Do direito absoluto de pedir patente.....</b>	<b>41</b>
<b>2.5 Da imprescindibilidade da atuação estatal para o exercício do direito ao pedido de patente (solicitação) .....</b>	<b>43</b>
<b>2.6 Do direito real de patente.....</b>	<b>46</b>
<b>2.7 Da diferença entre inventor e titular .....</b>	<b>52</b>
<b>2.7.1 <i>Do direito moral de autoria, nomeação e paternidade.....</i></b>	<b>53</b>
<b>3 DA DIFERENÇA ENTRE SEGREDO INDUSTRIAL E SEGREDO DE INVENTO (POTENCIAL DIREITO DE PEDIR PATENTE) .....</b>	<b>56</b>
<b>3.1 Das vantagens e desvantagens em se manter segredo de invenção .....</b>	<b>60</b>
<b>3.2 Da patente de invenção e de modelo de utilidade .....</b>	<b>62</b>
<b>4 DOS DESDOBRAMENTOS DA DIVULGAÇÃO DA INVENÇÃO .....</b>	<b>65</b>
<b>4.1 Do bem em domínio comum como resultado da divulgação da invenção ou do segredo de invenção .....</b>	<b>70</b>
<b>4.2 A prioridade unionista ou nacional seria uma ferramenta no caso de divulgação de segredo de invento? .....</b>	<b>75</b>

<b>5 ESTUDO DA HIPÓTESE 1: DA UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA PELO INVENTOR QUANDO O SEGREDO DE INVENÇÃO FOR DIVULGADO ANTES DO DEPÓSITO DA PATENTE.....</b>	<b>77</b>
<b>6 ESTUDO DA HIPÓTESE 2: DA UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO ANTERIOR QUANDO O SEGREDO DE INVENÇÃO EXPLORADO FOR DEPOSITADO POR TERCEIRO, EM DECORRÊNCIA DE MERA COINCIDÊNCIA INVENTIVA.....</b>	<b>83</b>
<b>7 ESTUDO DA HIPÓTESE 3: DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO QUANDO O OBJETO DO SEGREDO DE INVENÇÃO FOR DEPOSITADO POR USURPADOR .....</b>	<b>91</b>
<b>7.1 Da usurpação do segredo de invenção sem depósito e da inoponibilidade do detentor original a terceiro de boa-fé .....</b>	<b>91</b>
<b>7.2 Da usurpação do segredo de invenção seguida de depósito: caso em que não importa a boa ou ma-fé do depositante .....</b>	<b>92</b>
<b>7.3 Hipótese de usurpação de pedido de invenção divulgada, seguida de depósito pelo usurpador e pelo usurpado dentro do período de graça.....</b>	<b>94</b>
<b>7.4 Hipótese de usurpação de pedido de invenção, seguida de depósito somente pelo usurpador .....</b>	<b>95</b>
<b>7.5 Da objeção de ilegitimidade apresentada por meio de subsídio ao exame do pedido de patente do usurpador .....</b>	<b>96</b>
<b>8 DA NULIDADE E DA ADJUDICAÇÃO COMO ALTERNATIVAS DE TUTELA DAQUELE QUE TEVE SEU DIREITO DE PEDIR PATENTE USURPADO.....</b>	<b>98</b>
<b>9 O QUE É ADJUDICAÇÃO? .....</b>	<b>101</b>

<b>9.1 A Ação de Adjudicação Compulsória comparada à Ação de Adjudicação de Patente .....</b>	<b>103</b>
<b>9.2 Da Ação de Adjudicação de Patente correspondente à Ação Reivindicatória ou de Reivindicação de Patente .....</b>	<b>104</b>
<b>9.3 Da Ação de Reivindicação.....</b>	<b>105</b>
 <b>10 DA ESTRUTURA DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE NO DIREITO BRASILEIRO .....</b>	
<b>10.1 Da legitimidade ativa.....</b>	<b>111</b>
<b>10.2 Da legitimidade passiva.....</b>	<b>112</b>
<b>10.3 Da competência de jurisdição para a Ação de Adjudicação de Patente.....</b>	<b>115</b>
<b>10.3.1 <i>Do julgamento de Ação de Adjudicação.....</i></b>	<b>115</b>
<b>10.3.2 <i>Do conflito de competência entre Justiça Comum e Justiça do Trabalho.....</i></b>	<b>116</b>
<b>10.3.3 <i>Da competência de Foro para a Ação de Adjudicação de Patente.....</i></b>	<b>119</b>
<b>10.3.4 <i>Da competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal.....</i></b>	<b>120</b>
<b>10.4 Da causa de pedir da Ação de Adjudicação de Patente .....</b>	<b>121</b>
<b>10.5 Do mérito da Ação de Adjudicação de Patente.....</b>	<b>124</b>
<b>10.6 Da Ação de Adjudicação como Reconvenção na Ação Inibitória .....</b>	<b>126</b>
<b>10.7 Da Ação de Sub-rogação ao pedido de patente.....</b>	<b>127</b>
<b>10.8 Reivindicação maior do que o usurpado: “<i>vindicatus magis quam usurpatus</i>” ou “<i>usurpatus minus quam vindicatus</i>”.....</b>	<b>128</b>
<b>10.9 Reivindicação menor do que o usurpado: “<i>vindicatus minus quam usurpatus</i>” ..</b>	<b>130</b>
<b>10.10 Da possibilidade de o adjudicado requerer a renúncia da patente reivindicada como forma de defesa .....</b>	<b>131</b>
<b>10.11 Do pedido de tutela antecipada na Ação de Adjudicação de Patente .....</b>	<b>132</b>
<b>10.12 Da natureza da Ação de Adjudicação de Patente.....</b>	<b>133</b>

<b>10.13 Do prazo da prescrição extintiva para ajuizar Ação de Adjudicação de Patente .....</b>	<b>135</b>
<i>10.13.1 Aplicação de prazo prescricional idêntico à Ação de Adjudicação de Patente e à Ação de Nulidade de Patente.....</i>	<i>136</i>
<i>10.13.2 Da aplicação do prazo prescricional relativo a direitos reais à Ação de Adjudicação de Patente .....</i>	<i>138</i>
<i>10.13.3 Da aplicação da prescrição quinquenal à Ação de Adjudicação de Patente ...</i>	<i>138</i>
<i>10.13.4 Do efeito de tolerância.....</i>	<i>139</i>
<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>141</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>143</b>

## INTRODUÇÃO

A pesquisa sobre o tema versado na presente dissertação começou como um problema de uma cliente, a qual descobriu que sua invenção havia sido indevidamente apropriada pela empresa onde trabalhava, que a patenteou, usurpando-lhe não só a autoria da invenção, como também a titularidade.

Na raiz da questão, existe um segredo de invenção, que se traduz no direito de pedir patente da autora. Uma vez que um terceiro, apropriando-se do segredo, deposite o pedido e obtenha, ilegitimamente, a patente, completa-se o cenário da usurpação.

O primeiro impulso é de se pleitear a nulidade da patente, já que obtida por quem não estava legitimado para tanto; entretanto, logo se percebe que a nulidade conduziria o objeto da patente ao domínio público. Ora, a cliente não desejava que sua invenção se vulgarizasse; ao revés, pretendia reintegrá-la ao seu domínio. Qual seria, então, a ferramenta disponível na legislação para se resolver o problema?

Eis que o art. 49 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) lança a possibilidade de a usurpada, alternativamente à Ação de Nulidade, ingressar com a Ação de Adjudicação.

Note-se que os efeitos que se irradiam da Ação de Nulidade e da Ação de Adjudicação são diametralmente opostos. Ademais, as hipóteses em que a usurpação ocorre são variáveis. Em alguns casos, a usurpação pode ser praticada, até mesmo, pelo próprio autor da invenção, o qual, em desrespeito, por exemplo, a contrato de cessão, se apressa em depositar e obter a patente, antes do cessionário.

Como as leis anteriores à atual LPI (=Lei de Propriedade Industrial) não tinham tratado da matéria, a previsão da adjudicação no art. 49 representa uma nova postura

normativa no direito brasileiro. Natural assim, a escassez da doutrina nacional na abordagem do tema.

Justifica-se, por isso, a presente dissertação, que se iniciou com a análise da base constitucional da propriedade intelectual, partindo para o estudo do direito absoluto de pedir patente equiparado ao segredo de invento.

Diferentes hipóteses, com diferentes variáveis, surgiram, levando à apresentação de diversas equações. Entretanto, três hipóteses principais foram lançadas: 1) da utilização do período de graça pelo inventor, quando o segredo de invenção for divulgado antes do depósito da patente; 2) da utilização da condição de usuário anterior, quando o segredo de invenção explorado for depositado por terceiro, em decorrência de mera coincidência inventiva; e 3) da utilização da Ação de Adjudicação, quando o objeto do segredo de invenção for depositado por usurpador.

Maior atenção foi devotada à terceira hipótese, vez que a Ação de Adjudicação tem sido pouco utilizada, talvez por se tratar de novidade trazida pela Lei de Propriedade Industrial em vigor (Lei nº 9.279/1996), pretendendo-se, portanto, divulgar a sua aplicação. Sobretudo ao se considerar que o incorreto manejo da Ação de Nulidade, no lugar da Ação de Adjudicação, transforma a invenção em bem de domínio público, causando enorme prejuízo àquele que detinha o direito de pedir patente e, consequentemente, direito ao privilégio de patente, ferindo – inclusive – a lógica do sistema de patentes.

## 1 DA BASE CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O direito de propriedade existe por força de lei, decorrente de um pacto, por meio do qual, segundo Marisa Gandelman, “a sociedade concede ao governo um poder de limitar um direito individual naturalmente ilimitado e preexistente ao governo, em troca da garantia desse direito”<sup>1</sup>. Pois, na verdade:

Os homens antigos, em sua singeleza, ignoravam a propriedade individual dos bens imóveis, pois, formados em grupos debandados, viviam do produto das coisas necessárias à sobrevivência. Individualizavam, apenas, as necessidades de consumo, tais como objetos de defesa, vestimentas, etc., ocupando, em comum, as casas onde habitavam, construções que albergavam clãs inteiras, sem quaisquer despesas de moradia<sup>2</sup>.

“Pode-se definir a propriedade como o poder mais geral, atual ou potencial sobre a coisa. Deriva dos intérpretes da Idade Média a definição que diz consistir o direito de propriedade no *ius utendi, fruendi et abutendi*, o direito de usar, fruir e de abusar da coisa.”<sup>3</sup>

Entretanto, como expõe Beátrice Parance:

[...] é preferível se ater à concepção romana, que vislumbra na propriedade uma esfera de liberdade, no seio da qual o proprietário pode fazer tudo, exceto o que for proibido pela lei, sem tentar enunciar uma lista de poderes. O proprietário tem o direito de reivindicar o conjunto das utilidades da coisa, sejam elas atuais ou futuras<sup>4</sup>. (tradução livre).

Fato é que o direito de propriedade, inicialmente restrito aos bens materiais, passou a abranger, também, os bens imateriais. Discorrendo exatamente sobre a tendência de positivação da proteção dos bens imateriais, Marisa Gandelman explica que:

---

<sup>1</sup> GANDELMAN, Marisa. **Poder e conhecimento na economia global**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p. 126.

<sup>2</sup> HAENDCHEN, Paulo Tadeu; LETTERIELLO, Remolo. **Ação Reivindicatória**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1981, p. 3.

<sup>3</sup> CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. **Manual de Direito Romano**. Rio de Janeiro: Livros, Cadernos Ltda., [19--]. (Série Cadernos Didáticos), p. 124.

<sup>4</sup> PARANCE, Béatrice. **La possession des biens incorporels**. Paris: Bibliothèque de L'institut André Tunc, L.G.D.J.T., 2008. t. XV, p. 49: “Il est donc préférable de revenir à la conception romaine qui voyait dans la propriété une sphère de liberté au sein de laquelle le propriétaire pouvait tout faire, excepté ce qui était interdit par la loi, sans chercher à énoncer une liste de ses pouvoirs”. E p. 51: “Le propriétaire est en droit de revendiquer l'ensemble des utilités de sa chose, qu'elles soient actuelles ou futures”.

Na verdade, há uma total desmaterialização das mercadorias e, mais do que isso, um crescimento de valor no mercado para as mercadorias imateriais. A justificativa para tal direito não tem nada de natural e só pode ser elaborada a partir de uma ficção jurídica que pressupõe a autoridade do Estado, no sentido de promover a elaboração de leis, conservar o monopólio do uso da força para garantir sua aplicação e, ainda, para manter o mercado funcionando, de tal forma que as mercadorias produzidas dentro das fronteiras nacionais tenham cada vez melhores condições de competição, ou seja, que possam gerar cada vez mais lucros<sup>5</sup>.

Muito embora no Direito Romano, como demonstram as Institutas de Justiniano, já existisse uma classificação entre coisas corpóreas e incorpóreas. Nessa classificação, consideravam-se as primeiras como as coisas que podem ser apropriadas em seu sentido físico, enquanto as incorpóreas restringiam-se àquelas que não podem ser objeto de apropriação, como por exemplo, os direitos.

A propriedade intelectual, por sua vez, vai além, pois se trata de coisa incorpórea (um direito), que é exercida sobre outra coisa incorpórea (intelectual), plasmada em um substrato material qualquer.

Nesse sentido, *res incorporea*, para os romanos, não abrangia a distinção entre a ideia e a sua exteriorização, tampouco havia uma valoração específica do bem incorpóreo, de modo que seria imaterial tudo aquilo que fosse intangível. Assim, no conceito romano de imaterial, não existe qualquer componente de criatividade ou ação, apenas existe (ou não) um corpo<sup>6</sup>.

Segundo Beátrice Parance:

Os bens incorpóreos, por sua vez, independem de suporte corporal e, portanto, somente a lei possibilitará a criação de um direito de propriedade sobre tais bens. Essa é a razão pela qual os bens incorpóreos somente podem se transformar em bens por força de lei, em oposição aos bens naturais. De modo que, o direito de exclusividade sobre a exploração de uma coisa incorpórea decorre tão somente do sistema jurídico. Na origem, trata-se do surgimento de um valor econômico que suscita a apropriação<sup>7</sup>. (tradução livre).

---

<sup>5</sup> GANDELMAN, 2004, p. 123.

<sup>6</sup> BARBOSA, Cláudio Roberto. **Propriedade intelectual enquanto informação e os aspectos econômicos dos bens intelectuais**. 2007. 200 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 19-20.

<sup>7</sup> PARANCE, 2008, p. 45-46: “*D'autre part, les biens incorporels étant dépourvus de tout support corporel [...]. Dans ces conditions, seul le droit sera apte à assurer la protection du droit de leur propriétaire. [...] C'est bien pour cela que les biens incorporels ne peuvent être que des biens par détermination de la loi, par opposition à des biens par nature. [...] En revanche, l'exclusivité d'une chose incorporelle repose sur le seul système juridique. [...] À l'origine, c'est toujours l'émergence d'une valeur économique qui suscite l'envie d'appropriation*”.

A natureza evanescente dos bens imateriais é uma característica específica comum às criações técnicas, abstratas ou estéticas, e consiste no fato de que tais bens, uma vez colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, em um episódio de imediata e total dispersão<sup>8</sup>. Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade<sup>9</sup>.

Os bens incorpóreos, em princípio, são inconsumíveis<sup>10</sup>, em termos jurídicos, e são bens “não rivais” e “não excludentes”, em termos econômicos. Essa natureza de não rivalidade dos bens imateriais ocasiona uma falha no mercado, considerando-se que ninguém envidaria esforços para produzi-los, pois não teriam valor econômico.

“Esta situação, onde a oferta não consegue atender à demanda sem uma intervenção externa, é denominada, em economia, uma ‘falha do mercado’ (*market failure*), e, para contorná-la, é necessária uma intromissão [...].”<sup>11</sup>

Nas palavras de Denis Borges Barbosa:

Deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade de cópia. As forças livres do mercado fariam com que a competição – e os mais aptos nela – absorvessem imediatamente as inovações e as novas obras intelectuais. Assim é que a intervenção é necessária – restringindo as forças livres da concorrência e criando restrições legais a tais forças. Pois que a criação da Propriedade Intelectual é – completa e exclusivamente – uma elaboração da lei, que não resulta de qualquer direito imanente, anterior a tal legislação<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em propriedade intelectual. *Revista de Direito Empresarial da UERJ*, Rio de Janeiro, n. 1, p. 109-141, 2006.

<sup>9</sup> PARANCE, 2008, p. 48, nota de rodapé 102: “*C'est l'utilité qui conduit à faire d'une chose un bien, du moins lorsque la chose n'est pas à ce point abondante qu'elle ne suscite aucune convoitise. La rareté des choses utiles conduit à se les procurer par le commerce puis, de proche en proche, par l'argent, lorsque l'échange devient monétaire. (...) C'est cette valeur d'usage qui crée le besoin de l'échange, lequel, à son tour, crée celui de la propriété, condition de sa sécurité juridique: par ce cheminement nécessaire, la chose, du stade de valeur, passe à celui de bien. On peut observer ce processus à travers la genèse des biens de création récente que sont les propriétés intellectuelles faisant passer la chose de l'état de valeur à celui d'objet de propriété*”.

<sup>10</sup> O Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002) define, em seu art. 86, como sendo consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância. Portanto, são inconsumíveis, *contrario senso*, as coisas que não acabam com o uso.

<sup>11</sup> BARBOSA, C. R., 2007, p. 7.

<sup>12</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: JABUR, W. P.; SANTOS, M. J. P. (Coord.). **Propriedade intelectual**: Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007a. (Série GVlaw), p. 12.

Impõe-se notar, desse modo, como bem esclarece Denis Borges Barbosa, que “o feixe de tensões que leva à constitucionalidade da propriedade dos bens físicos é diverso dos vetores de forças que legitimam os bens exclusivos que se constroem na concorrência e sob as tensões da liberdade de iniciativa”<sup>13</sup>. Até porque, sobre os bens materiais, exerce-se a propriedade, ao passo que, no concernente aos bens imateriais, exerce-se um direito de propriedade<sup>14</sup>.

Vale assinalar que, diferentemente da proteção da propriedade do bem material pelo Estado, que trata de direito eminentemente privado, a motivação para o Estado proteger o bem imaterial se desloca para a esfera do direito público, consoante observa Denis Borges Barbosa, ao comentar decisão da Suprema Corte Americana:

A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente, a concessão das patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à Lei de James I que proibia monopólios. As patentes não são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o direito, limitado a um termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do uso de sua invenção. Durante esse período de tempo ninguém pode fazer, usar, ou vender o produto patenteado sem a autorização do titular da patente<sup>15</sup>.

Decoussau Machado assinala que:

O Estado apenas confere o direito de propriedade sobre criações industriais em contrapartida ao aporte tecnológico trazido à coletividade, em estímulo à produção de inventos e à divulgação de novas tecnologias, sempre com a limitação do tempo e a necessidade do preenchimento de certos requisitos. Há, portanto, como pressuposto, o avanço tecnológico<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> BARBOSA, D. B., 2007a, p. 43.

<sup>14</sup> PARANCE, 2008, p. 29: “Ce préjugé était peut-être fondé sur la notion de proprietas qui désigne la chose elle-même. Mais cette notion ne doit pas être confondue avec le droit de propriété, le dominium. La proprietas est seulement un élément du statut de la chose, une de ses qualités”.

<sup>15</sup> BARBOSA, Denis Borges. Da doutrina dos equivalentes em direito de patentes. In: JABUR, W. P.; SANTOS, M. J. P. (Coord.). **Propriedade intelectual**: Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007b. (Série GVlaw), p. 204, nota 18: “Decisão da Suprema Corte Americana em Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964)”.

<sup>16</sup> MACHADO, José Mauro Decoussau. **Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 166.

Ou, se a invenção não resultar em avanço tecnológico, aceita-se a simples apresentação de alternativas à tecnologia existente, como um meio de evitar a monopolização<sup>17</sup>.

No entender de Welber Barral e Luiz Otávio Pimentel, é evidente que o:

[...] estabelecimento de um regime jurídico de proteção da propriedade intelectual para servir de alavanca ao crescimento econômico nacional não é recente na história do direito no Brasil. Antes mesmo da Independência de Portugal, vigorava o Alvará de 1809 [lei brasileira<sup>18</sup>], do Príncipe Dom João VI, que previa a concessão do privilégio de exclusividade aos inventores e introdutores de novas máquinas e invenções, como um benefício para a indústria e as artes. Estas normas e outras promulgadas a partir de 1822 colocaram o Brasil entre os primeiros países do mundo a regularem os direitos de propriedade intelectual<sup>19</sup>.

No caso específico de patentes de invenção, de que trata este estudo, impõe-se a moeda de troca entre o inventor e o Estado. De um lado, o inventor divulga seu segredo, e, do outro, recebe a contraprestação através de uma exclusividade temporária. E assim deve ser, pois, conforme ensina Gama Cerqueira<sup>20</sup>, a patente acarreta uma restrição à atividade do comércio e da indústria, que só se justifica na exata medida em que trouxer algum benefício em termos de desenvolvimento técnico. Caso contrário, corre-se o risco de serem criados monopólios injustos, ao se considerar que a propriedade intelectual nada mais é do que uma exclusividade de mercado de um bem incorpóreo<sup>21</sup>.

De qualquer modo, Gama Cerqueira conclui que as características da propriedade sobre bens imateriais equivalem àquelas da propriedade sobre bens corpóreos:

<sup>17</sup> PAGENBERG, Jochen, 1978, apud BARBOSA, Denis Borges. Atividade inventiva: Objetividade do exame. In: \_\_\_\_\_. **A propriedade intelectual no século XXI**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 243-340, 2009a, p. 286, nota 111. Barbosa cita Jochen Pagenberg, que fala do abandono desse requisito pela lei alemã, após a aplicação da regra da atividade inventiva da Convenção de Munique: “*With the abolishment of technical progress as a prerequisite of patentability, to my mind the inventor under European Law has the choice: the problem can either be to make something ‘better’ (technical progress) or to make something ‘different’ (alternative means without improvement)*”.

<sup>18</sup> Cf. CARVALHO, Nuno Pires de. **200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes**: O alvará de 28 de abril de 1809. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

<sup>19</sup> BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento**. In: \_\_\_\_\_. (Org.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, p. 13. Cf., ainda, CARVALHO, op. cit.

<sup>20</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de propriedade industrial**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1952. v. I, p. 305-306.

<sup>21</sup> BARBOSA, D. B., 2007a, p. 47.

Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, podemos dizer que o direito de autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por isto, propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto<sup>22</sup>.

Luiz Leonardos, por sua vez, complementa esse entendimento:

Ora, se o direito sobre os bens imateriais é um direito absoluto, se é ele exclusivo e oponível *erga omnes*, se o seu objeto constitui um bem ou uma coisa, já que tem existência real independente de seu criador, se o fato de ser temporário o direito não é peculiar, existindo outras formas de propriedade temporária, na verdade, em nada se distingue ele do direito de propriedade como comumente conceituado doutrinária e legalmente. Estamos, assim, frente a um verdadeiro direito de propriedade [...] <sup>23</sup>.

Existem, entretanto, diferenças óbvias entre a propriedade de bens móveis físicos e a de bens intelectuais, os quais tiveram os direitos decorrentes de propriedade industrial equiparados aos dos bens móveis, por força do art. 5º da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) vigente no Brasil.

Tais distinções avultam ao se observar que os bens físicos dizem respeito mais à esfera do direito privado, enquanto os bens exclusivos de patentes tendem à esfera do direito público, pois dependem do deferimento da exclusiva pelo Estado, por meio de um ato administrativo vinculado.

No entanto, em que pesem as diferenças dos institutos, a Constituição Federal/88 inseriu, isonomicamente, dentre os direitos e garantias fundamentais, tanto a propriedade material quanto a imaterial, estabelecendo, no *caput* do art. 5º, que: “*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: [...]*” (grifo nosso).

---

<sup>22</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v. I, parte I, p. 148.

<sup>23</sup> LEONARDOS, Luiz. **A natureza do direito sobre a invenção patenteada**. 1983. 173 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 1983, p. 80.

Reforçando o direito em apreço, no inciso XXII do mesmo dispositivo, “é garantido o **direito de propriedade**” (grifo nosso), e, mais especificamente, o **direito de privilégio**, no inciso XXIX, que estatui que:

*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; [...] (grifo nosso).*

Atente-se para a finalidade da função social, chamada de cláusula finalística, prevista, anteriormente, no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

Contudo, note-se que “a Carta Magna conceitua o direito de patente como privilégio, enquanto trata das marcas, dentro do mesmo inciso, como propriedade”<sup>24</sup>, muito embora também o privilégio de invenção seja admitido como propriedade, conforme exposto por Pedro Marcos Nunes Barbosa<sup>25</sup>.

É o direito constitucional que vai iluminar toda a legislação infraconstitucional, dando norte ao sistema jurídico de propriedade intelectual.

No entendimento de Welber Barral e Luiz Otávio Pimentel, tal sistema é complexo, uma vez que o:

---

<sup>24</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Contencioso judicial de patentes. In: ROCHA, Fabiano de Bem da. (Org.). **Capítulos de processo civil na propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. No prelo.

<sup>25</sup> Ibidem. No entanto, ilustres doutrinadores enxergam os privilégios de invenção como propriedade, equivalendo-os aos demais direitos reais. PONTES DE MIRANDA, J. C. **Tratado de Direito Privado**: Parte especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. t. XVI, p. 193: “O direito de propriedade intelectual é, necessariamente, domínio; nem se compreenderia que *res* houvesse suscetível de direito real sem o ser de senhoria”. O próprio doutrinador, na mesma obra, p. 333, ainda destaca: “É o direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos a titularidade”. Por sua vez, os julgados hodiernos também assim o enquadram: “Em primeiro lugar, tenho para mim que as patentes, por traduzirem um direito real de propriedade, a todos interessa indistintamente. Tanto é assim, que passado o prazo de vigência caem, impreterivelmente, em domínio público, tenham ou não – entidades ou pessoas – interesse em aproveitarem-se do conhecimento por ela trazido” (Cf. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Agravo de Instrumento nº 2008.02.01.000078-7. Origem: 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Relator: Des. Messod Azulay Neto. 2ª Turma Especializada. Agravante: Eli Lilly and Company. Agravados: Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – Pro Genérico e Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Data de julgamento: 16/12/2008. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108210/1/33/244278.rtf>>. Acesso em: 12 maio 2009).

[...] direito de propriedade intelectual positivo brasileiro compreende a Constituição e o conjunto da legislação federal, oriunda do Legislativo e do Executivo, e de órgão da administração pública, de caráter material, processual e administrativo. Este direito protege as espécies de criações intelectuais que podem resultar na exploração comercial ou vantagem econômica para o criador ou titular e na satisfação de interesses morais dos autores<sup>26</sup>.

Assim, o direito de propriedade intelectual é legitimado constitucionalmente, sendo tutelado por leis ordinárias esparsas, sem mencionar os tratados internacionais, destacando-se os seguintes diplomas: Lei nº 9.279, de 1996, sobre a propriedade industrial; Lei nº 9.456, de 1997, sobre cultivares; Lei nº 9.609, de 1998, sobre programas de computador; Lei nº 9.610, de 1998, sobre direitos autorais; Lei nº 10.603, de 2002, sobre a informação não divulgada; Lei nº 11.484, de 2007, sobre topografia de circuitos integrados; bem como o Capítulo II do Título IV do Código Civil (Lei nº 10.406, de 2002), que trata “*Do nome empresarial*”.

---

<sup>26</sup> BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 17.

## 2 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O termo “propriedade intelectual” também foi alvo de discussões, segundo expõe Cláudio Roberto Barbosa: “Existe grande aceitação doutrinária e legislativa a esta expressão, mas há, também, alguns reflexos e considerações importantes em sua utilização para identificar a proteção dos ‘bens intelectuais’”<sup>27</sup>. E o autor ainda prossegue, dizendo que “O direito à propriedade intelectual é um direito autônomo não vinculado ao seu criador ou à própria atividade para a qual foi originalmente idealizado”<sup>28</sup>.

“A literatura divide os direitos de propriedade intelectual (e daí a palavra no plural) em dois grandes ramos, os direitos autorais e a propriedade industrial, aos quais se acrescentam os novos institutos da cultivar (para as variedades vegetais) e as topografias de circuitos integrados.”<sup>29</sup>

No dizer de Newton Silveira:

O direito de autor foi classificado como parte do Direito Civil (tendo como requisito a originalidade da obra) e o direito do inventor como parte do Direito Comercial (tendo como principal requisito a novidade, objetivamente considerada). Essa divisão da propriedade intelectual sobre as criações do espírito em duas áreas do direito privado tornou-se inadequada no mundo contemporâneo. Enquanto a obra artística não foi publicada e os planos de uma invenção estão guardados na gaveta do inventor, ambos (autor e inventor) encontrariam guarda no Direito Civil, até porque, estando na esfera da privacidade, são, nessa fase, objeto de direitos de personalidade. No momento em que vão para o mercado, as obras artísticas e a invenção passam a ser produtos, objeto do tráfico comercial<sup>30</sup>.

Pelas características específicas da propriedade intelectual, Cláudio Roberto Barbosa afirma que:

[...] particularmente quanto a não rivalidade e inapropriabilidade, deve-se atribuir artificialmente exclusividade aos titulares dos bens intelectuais, tendo em vista o fato de a informação ser, em si, fisicamente inapropriável. Se a recompensa pela criação é a tônica a ser adotada, não existe outro incentivo se a exclusividade não for atribuída por força legal, substituindo por imposição artificial a característica intrínseca da informação e, desta forma, corrigindo o mercado que, em seu estado

<sup>27</sup> BARBOSA, C. R., 2007, p. 12.

<sup>28</sup> Ibidem, p. 13.

<sup>29</sup> BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 18.

<sup>30</sup> SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: Propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 82.

natural, tenderia à livre utilização da informação. Portanto [...] sendo necessário atribuir uma exclusividade, a escolha mais simples é adotar o instituto jurídico da propriedade<sup>31</sup>.

Todavia, a simples atribuição do regime de “propriedade” à maioria das relações de controle de um bem intelectual não soluciona as peculiaridades desse bem protegido, pois, sob o gênero “bens intelectuais” existem entes diferentes que exigem formatos, regras e procedimentos diferenciados, em função de suas características peculiares (criações industriais, sinais distintivos, criações artísticas, entre outras)<sup>32</sup>.

Enfim, “as modificações tecnológicas que presenciamos não nos autorizam a admitir que institutos jurídicos moldados no século XIX possam, perfeitamente, regulamentar toda a situação lançada pela constante evolução tecnológica”<sup>33</sup>.

Oliveira Neto ressalta que:

De fato, a propriedade *sui generis* [de bens incorpóreos] criou novos tipos legais, novas hipóteses fáticas, que não se enquadram na tradição do direito civil, embora a relação jurídica dela decorrente tenha a mesma estrutura e, portanto, a mesma função: trata-se de garantir, como na propriedade comum, não é demais insistir, o exercício das prerrogativas exclusivas de uso, gozo e disposição do bem, oponíveis contra todos. A equiparação fictícia dos bens incorpóreos com as coisas materiais, para garantia da exclusividade do exercício das prerrogativas próprias do direito de propriedade, exige meios processuais específicos para sua eficácia e proteção, o que evidencia a especialidade do direito<sup>34</sup>.

Pode-se indicar, entre os elementos comuns, ou nucleares, de toda a propriedade intelectual: a “ideia” criativa que é protegida, a “imaterialidade” do seu objeto (incorpóreo) e o tempo limitado da sua proteção<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> BARBOSA, C. R., 2007, p. 57.

<sup>32</sup> Ibidem, p. 56-57.

<sup>33</sup> Ibidem, p. 62.

<sup>34</sup> OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de Direito das Marcas**: Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 2007, p. 66.

<sup>35</sup> BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 18.

Segundo Newton Silveira:

O fundamento da proteção às criações industriais é o estímulo a novas criações por meio da concessão, pelo Estado, de um monopólio temporário. O fundamento da proteção aos sinais distintivos é diverso: tem por objetivo evitar a concorrência desleal praticada por meio de atos confusórios<sup>36</sup>.

O autor esclarece:

Os direitos de autor e os direitos do inventor tomaram rumos diversos: os direitos autorais passaram a fazer parte do Direito Civil, sendo que sua tutela não depende de formalidade de registro, de pagamento de taxas e sua duração é longa, independentemente de exploração da obra; os direitos sobre as criações industriais fazem parte do Direito Comercial, sendo que sua tutela depende da concessão de um título pelo Estado (a patente), estão sujeitos a taxas de manutenção, seu prazo de proteção é mais curto e a lei estabelece sanções para a não exploração, como a licença compulsória e a caducidade por falta de uso. A Lei de Propriedade Industrial brasileira, em vigor desde maio de 1997, estende essas sanções para o caso de uso abusivo das patentes ou abuso de poder econômico<sup>37</sup>.

E Silveira ainda salienta que:

Tanto a invenção como o modelo de utilidade são protegidos por uma patente – um certificado expedido pelo governo após a realização de um exame técnico que conclua que os requisitos legais foram atendidos. Tanto as patentes (de invenção e de modelo de utilidade) quanto os registros de desenho industrial são concedidos por um órgão federal – o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)<sup>38</sup>.

Entretanto, segundo Welber Barral e Luiz Otávio Pimentel:

Diferem, entre outros, no que se refere à obrigatoriedade ou não do registro, patente ou certificado, a seguir simplesmente “registro”, que é facultativo (efeito declaratório) nos direitos de autor e obrigatório na propriedade industrial, de cultivar e topografias de circuitos integrados (efeitos constitutivo), com exceção para as indicações geográficas nesta segunda classificação<sup>39</sup>.

Cumpre ressaltar que a presente dissertação cuida da Ação de Adjudicação de Patente, e, portanto, limita seu campo de estudo, sem abranger outras criações industriais ou autorais.

Quanto às patentes, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279/1996 – vigente no Brasil, confere a propriedade de patente de invenção (abreviada por PI) e de modelo de utilidade (abreviado por MU), nos termos do disposto no art. 6º: “*Ao autor de*

---

<sup>36</sup> SILVEIRA, 2005, p. 84.

<sup>37</sup> Ibidem, p. 88.

<sup>38</sup> Ibidem, p. 85.

<sup>39</sup> BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 18.

*invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”* (grifo nosso).

Por sua vez, o art. 38 da LPI declara que: “*A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente*” (grifo nosso).

Nesse esteio, tem-se que:

Não há grandes divergências quanto à aceitação de que a proteção aos bens intelectuais tem natureza jurídica de propriedade, ainda que tal propriedade tenha limitações especiais; limitações estas necessárias para que os institutos de propriedade intelectual alcancem o equilíbrio entre sua natureza pessoal, anterior à sua publicação, e sua natureza real, quando atinge o mercado e se torna um bem econômico<sup>40</sup>.

Dessa forma, endossa-se a conclusão de Oliveira Neto, para quem:

[...] a propriedade intelectual é de natureza *sui generis* e a ela se aplica normatização específica, destinada a moldar os contornos próprios do instituto, não sendo possível simplesmente a transposição das regras referentes à propriedade de bens corpóreos, embora haja similaridade entre os direitos, pois ambos são direitos de propriedade<sup>41</sup>.

“Desse modo, tem prevalecido a orientação doutrinária, com respaldo normativo e jurisprudencial, de que a propriedade intelectual é propriedade de natureza especial.”<sup>42</sup>

## 2.1 Das criações intelectuais, dos bens imateriais e dos bens intelectuais

Qualquer coisa, para entrar em contato com o homem, para ser perceptível ou utilizável por ele, enfim, para poder satisfazer as suas necessidades, tem de assumir uma base corpórea ou sensível.

Há produções nas quais o elemento material predomina sobre o incorpóreo; existem outras, ao revés, onde o pensamento é quase tudo, e a matéria, na verdade, é o veículo para

---

<sup>40</sup> BARBOSA, C. R., 2007, p. 50.

<sup>41</sup> OLIVEIRA NETO, 2007, p. 67.

<sup>42</sup> BARBOSA, C. R., op. cit., p. 48.

torná-lo sensível. A importância de um livro remonta à ideia e não ao livro propriamente dito<sup>43</sup>.

As ideias não existem *in rerum natura*, isto é, fora dos homens. Para se transformarem em bens imateriais, precisam ser resgatadas do mundo platônico e aplicadas em alguma coisa. Assim, assumem uma forma exterior e sensível, que as tornam cognoscíveis e comunicáveis aos outros homens, sendo certo que as ideias, uma vez expressas, se tornam, dentro de certos limites, patrimônio comum de todos, *res comunes omnium*, de modo que todos possam nelas se inspirar para a criação de outra obra ou de outra invenção técnica<sup>44</sup>.

A ideia em si pertence à fase genética da produção do bem; é um elemento ou uma etapa da sua *fattispecie* constitutiva. Entretanto, só a ideia em si, sem exteriorização, não basta para preencher uma *fattispecie*. Ninguém poderá arguir um direito à indenização por lhe terem roubado ou copiado uma ideia que ele tivesse dentro de si<sup>45</sup>.

Contudo, a diferença entre os bens materiais e imateriais não está na corporalidade do objeto, de modo que se possa dizer que são corpóreos os bens que ocupam certo espaço ou aqueles que sejam percebidos pelos sentidos, *quae cerni ac tangi possunt*, porque o critério não é válido para a energia, por exemplo, que, indiscutivelmente, constitui bem corpóreo.

<sup>43</sup> FRANCESCHELLI, Remo. **Trattato di Diritto Industriale**. Milano: Tott. A. Giuffre, 1973. v. II, p. 597: “[...] che qualunque cosa, per entrare in contatto con lo uomo, per essere da lui percepibile o utilizzabile, insomma per poter soddisfare i suoi bisogni, ha da assumere una base corporea o sensibile”. E p. 606: “Vi hanno in verità, produzioni, nelle quali l’elemento materiale predomina sull’incorporeo; ve ne ha altre, nelle quali invece il pensiero è quasi tutto e la materia non costituisce che il veicolo, più o meno sensibile, ad una utilità sproporzionalmente maggiore. La importanza capitale di un libro o di una rappresentazione teatrale si trova nel pensiero del filosofo o del poeta”.

<sup>44</sup> Ibidem, p. 614: “[...] le idee non esistono cioè fuori dell’uomo, (si) può rispondere che questa è una vecchia storia... E questo vero à là dove è detto che ‘questo pensiero (o idea) è staccato dalla sua sorgente e introdotto in una cosa’. E cioè, e meglio, ha assunto una forma esteriore e sensibile che lo rende conoscibile, e comunicabile agli altri uomini, e identificabile in sè anche a perto di ogni successiva eventuale modificazione”. E p. 617: “Che le idee, una volta espresse, diventano, entro certi limiti, patrimonio comune a tutti, *res comunes omnium*, si che tutti possono ispirarsi ad esse per la creazione di altre opere, o di altri ritrovati tecnici”.

<sup>45</sup> Ibidem, p. 618: “L’idea in sè, appartiene sei mai alla fase genetica della produzione del bene, è un elemento o una tappa della sua *fattispecie* costitutiva. Ma non basta mai, da se stessa, a perfezionare una tale *fattispecie*; ma ne sarà elemento di perfezionamento e completamento la estrinsecazione in una forma congrua (opera letteraria, musicale, drammatica, ecc.), o la registrazione (invenzione, modello e marchio registrato) o l’uso (marchio di fatto). Quello che c’è prima, appartiene all’attività del soggetto, e sarà protesto e tutelato con lui e in lui, ma non di per sè. Nessuno potrà venire a sostenerne d’aver diritto al risarcimento dei danni perché gli si è fatto perdere un’idea, o gli si è impedito di concretarla o perfezionarla, o che un’idea, ch’egli s’era limitato a formulare dentro di sè, gli è stata rubata o copiata, e così via”.

Assim, deve-se dizer que bens corpóreos são aqueles que têm um corpo determinado ou que podem ser apreendidos ou fixados na sua totalidade em um determinado corpo, de modo que seja possível haver uma sujeição física, o que não ocorre com os bens intelectuais, os quais podem ser reproduzidos em cópias ou exemplares idênticos<sup>46</sup>.

Entretanto, ainda que o bem imaterial, chamado de *corpus mysticum*, tenha existência independentemente do bem material em que se expressa, chamado de *corpus mechanicum*, fato é que os bens imateriais não podem ser desfrutados ou utilizados, a menos que sejam exteriorizados no mundo sensível. Daí Carmelutti expor que, ainda que o bem imaterial pareça tratar-se de uma entidade metafísica, na verdade, trata-se de uma entidade empírica<sup>47</sup>.

Dessa forma, nem toda criação intelectual se apresenta como bem imaterial, ou mais especificamente ainda, é digna de ser nominada de bem intelectual. Ascarelli explica que, ao ato da criação, se contrapõe a criação objetivamente identificável. Para entender a distinção, basta se recordar do fato de que uma criação objetivamente idêntica pode ser, independente e autonomamente, obtida por sujeitos distintos, e, vislumbra-se uma das preocupações da disciplina jurídica, no tema de invenções e modelos, assim como de signos distintivos, que consiste em determinar qual será o sujeito titular dos direitos<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> FRANCESCHELLI, 1973, p. 584: “*E si è detto la differenza tra beni materiali e beni immateriali non sta nella corporalità dell’oggetto, di modo che possa dirsi che sono corporali quei beni che occupano un certo volumen nello spazio o che colpiscono i nostri sensi, quae cerni ac tangi possunt (...) perché il criterio non serve per le energie, che indiscutibilmente sono beni corporali pur costituendo delle vibrazioni od atteggiamenti e di cui la percettibilità dai nostri sensi rappresenta sicuramente un carattere del tutto contingente. Invece deve dirsi che sono beni corporali quei beni che hanno un corpo determinato o che possono esser racchiusi imprigionati o fissati in un corpo determinato, in modo che per tramite di esso possa aversi un assoggettamento fisico; ciò che non avviene invece per i beni intelletuali che sono riproducibili in copie od esemplari identici*”.

<sup>47</sup> Ibidem, p. 590: “(...) il requisito della separata esistenza e dall’altro le considera anche esse come entità del mondo esterno, inquantochè esse, per poter assumere questa figura giuridica, debbono estrinsecarsi e separarsi dalla loro fonte di produzione, che per lo più è la mente o la volontà umana. (...) il Carmelutti che scriveva che questo prodotto immateriale appare una entità metafísica anche quando la esperienza ha luminosamente dimostrato ch’è una entità empírica [...]”.

<sup>48</sup> ASCARELLI, Tullio. **Teoria della concorrenza e dei beni immateriali**. 3. ed. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1960, p. 293: “*Ma all’atto della creazione si contrappone la creazione oggettivamente identificabile. Per cogliere la distinzione, basta ricordare come una creazione oggettivamente idêntica possa essere indipendentemente ed autonomamente raggiunta da soggetti distinti, e, vedremo, una delle preoccupazioni della disciplina giuridica, in tema di invenzioni e modelli, così come di segni distintivi, é invero quella di determinare in quel caso quale sia il soggetto che possa vantare i relativi diritti*”.

O ponto de partida da disciplina constitui-se, na verdade, em se considerar, objetivamente, a criação intelectual transformada em bem imaterial, ao se confrontar, de um lado, a criação, e, de outro, sua extrinsecação material, distinção essa que permite identificar a disciplina de um direito patrimonial circulável concernente à criação e não apenas de um direito moral intransmissível de paternidade, concernente ao ato de criação<sup>49</sup>.

Muito embora a criação intelectual necessite ser exteriorizada para ser entendida, nem que seja por meio de uma energia sonora da palavra, ela não se identifica, paradoxalmente, com nenhuma de suas extrinsecações, mas sempre as transcende<sup>50</sup>.

A criação intelectual pode, permanecendo idêntica, se extrinsecar em um extenso número de coisas, mas, nem por isso, se torna localizável no espaço, não obstante, no espaço e no tempo, seja localizável o ato da sua criação. Não é mensurável; não é, portanto, exaurível ou destrutível; é suscetível de uso simultâneo e integral por um número indefinido de sujeitos, os quais, por meio da multiplicidade da extrinsecação da mesma criação intelectual, podem usá-la simultaneamente<sup>51</sup>.

Assim, o **bem imaterial** é a **criação intelectual** extrinsecada. E, não obstante o termo “bem imaterial” sirva para designar os bens que têm sua constituição normativamente disciplinada em tipos que partem da existência de uma criação intelectual, cujas

---

<sup>49</sup> ASCARELLI, 1960, p. 293: “Il punto di partenza della disciplina è appunto costituito dalla probabilità di considerare oggettivamente la creazione intellettuale, da un lato nei confronti dell’atto di creazione (distinzione questa che permette identificare la disciplina di un diritto patrimoniale circolabile concernente la creazione e non solo di un diritto morale intrasmissibile di paternità, concernente l’atto di creazione) e dall’altro nei confronti delle sue materiali estrinsecazioni”.

<sup>50</sup> Ibidem, loc. cit.: “Se invero consideriamo le creazioni intellettuali non tardiamo a coglierne due aspetti costanti; da un lato ogni creazione intellettuale non può essere percepita se non attraverso la sua materiale estrinsecazione in una cosa o in una energia, non foss’altro l’energia sonora della parola (meno esattamente, a mio avviso, si contrappone una percepibilità con i sensi ad una intellegibilità con l’intelletto: invero per intendere una creazione intellettuale è sempre necessária la sua estrinsecazione materiale; d’altra parte l’evoluzione della scienza mette proprio in evidenza una struttura del mondo della natura diversa da quella che è oggetto di immediata percezione): dall’altro la creazione intellettuale mai si identifica con nessuna sua estrinsecazione, ma sempre la transcende”.

<sup>51</sup> Ibidem, p. 294: “Come tale la creazione intellettuale può, rimanendo identica, estrinsecarsi in qualsivoglia numero di cose; non è perciò localizzabile nello spazio, sebbene, nello spazio e nel tempo sia localizzabile l’atto della sua creazione; non è misurabile; non è perciò esauribile o distruttibile; è suscettibile di simultaneo e integrale godimento da parte di un numero indefinito di soggetti, chè tutti, attraverso la molteplicità delle estrinsecazioni della stessa creazione intellettuale, potranno goderne simultaneamente [...]”.

características correspondem a um tipo tutelado pelo sistema jurídico<sup>52</sup>, fato é que existem bens imateriais que não são tutelados pela propriedade intelectual<sup>53</sup>.

Então, os bens imateriais protegidos como propriedade intelectual pelo sistema jurídico, passaram, mais criteriosamente, a ser chamados de **bens intelectuais**, pois “nem todos os bens imateriais úteis para a fabricação de um produto ou para a execução de um processo merecem uma proteção jurídica que acarrete um direito exclusivo”<sup>54</sup>.

Segundo Cláudio Roberto Barbosa, são denominados bens intelectuais, em primeiro lugar:

[...] aqueles englobados na acepção original da palavra grega *tekhnè*, que poderia ser traduzida como “arte” (ou “técnica”); [...] Um segundo argumento que justifica a expressão “bens intelectuais” decorre, parcialmente, da amplitude almejada com o termo “intelectuais”. Além do amplo escopo que a terminologia sobre a proteção desses “bens intelectuais” deve alcançar, há (dentre outras abordagens) três linhas de maior consistência que desembocam na “propriedade intelectual”, ou seja, a proteção às criações industriais, às criações literárias e artísticas, e aos sinais distintivos, cada qual com uma concepção (e, arcabouço terminológico correspondente). Assim, todas estas linhas adotam termos específicos para identificar sua criação, como por exemplo, “obra” para a proteção literário-artística, “melhoria” para os cultivares, e “invenção” para a patente de invenção e de modelo de utilidade. [...] Como terceiro fundamento, a utilização do termo “intelectual” é preferível ao termo “imaterial” por questões de ordem prática, sem qualquer censura à escolha do termo “bem imaterial” por grande parte da doutrina<sup>55</sup>.

Importa mencionar que alguns autores atribuíam significado restritivo à expressão “bens intelectuais”, não incluindo os bens industriais, pois, como sustenta Pontes de Miranda:

<sup>52</sup> ASCARELLI, 1960, p. 315: “La distinzione tra creazione intellettuale e bene immateriale (costituendo il secondo un bene individualizzato la cui costituzione è normativamente disciplinata partendo appunto dall'esistenza di una creazione intellettuale le cui caratteristiche corrispondono a quelle di uno dei tipi di creazione intellettuale tutelabile nello stesso ordinamento giuridico [...]”.

<sup>53</sup> BARBOSA, C. R., 2007, p. 11, nota 25. Existe grande apelo à adoção do termo “propriedade imaterial” para qualificar os direitos decorrentes dos entes não necessariamente “intelectuais”, mas descorporificados, como os aspectos relacionados à personalidade ou, no âmbito comercial, ao “avíamento”, à freguesia e à sua defesa contra a concorrência desleal. Cf. FERREIRA, Waldemar. **Tratado de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6, p. 99. Veja-se, contudo, que este termo também carrega certa parcela de confusão (cf., nesse sentido, BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 46.597-SP. Rel. Min. Villas Boas. Data de julgamento: 16/10/1960. **Revista Trimestral de Jurisprudência do STF – RTJ**, Brasília, n. 20, fev./1962, p. 270-272).

<sup>54</sup> ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil**: Aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 48.

<sup>55</sup> BARBOSA, C. R., op. cit., p. 9-12.

[...] antes da revisão de Estocolmo da Convenção da União de Paris e da própria criação daOMPI (1967), na época da redação do Tratado de Direito Privado, o termo “propriedade intelectual” possuía interpretação restritiva como abrangendo apenas os direitos autorais (direitos de autor e conexos aos direitos de autor), sendo que, conceitualmente, se diferenciava do termo “Propriedade Industrial”<sup>56</sup>.

Atualmente, por força de evolução conceitual doutrinária e legislativa, o termo “Propriedade Intelectual” passou a abranger os direitos autorais e a propriedade industrial, de modo que esta passou a ser entendida, também, como uma espécie do gênero propriedade intelectual, desde 1967<sup>57</sup>.

No dizer de Cláudio Roberto Barbosa:

Dessa forma, a concepção adotada de “bens intelectuais” compreende o resultado universalista (humanista) da produção do intelecto de todas as artes, ou, em terminologia contemporânea, compreende as criações artísticas, técnicas e científicas, cada qual em sua total e mais ampla percepção. Para representar tal amplitude, o termo “intelectuais” é o mais adequado para nomear o objeto a que se refere<sup>58</sup>.

## 2.2 Da posse dos bens intelectuais

O conceito de posse se respalda, basicamente, em duas teorias: a teoria subjetiva de Savigny e a teoria objetiva de Ihering.

De um lado, a teoria subjetiva (clássica) de Savigny definiu a posse como sendo composta pelo *corpus*, que é o elemento que se traduz no controle material da pessoa sobre a coisa, podendo dela imediatamente se apoderar, servir e dispor, possibilitando, ainda, a imediata oposição do poder de exclusão em face de terceiros; e pelo *animus domini*, que é o elemento volitivo, consistente na intenção do possuidor de exercer o direito como se

<sup>56</sup> PONTES DE MIRANDA, J. C. **Tratado de Direito Privado**: Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. t. XVI, p. 378.

<sup>57</sup> BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Tentando interpretar as quatro teorias da propriedade intelectual na realidade brasileira. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 80, p. 24-31, jan./fev. 2006, p. 29.

<sup>58</sup> BARBOSA, C. R., 2007, p. 10.

proprietário fosse, de se sentir o dono da coisa, mesmo não sendo. Só haverá posse se houver *animus possidendi*<sup>59</sup>.

De outro lado, a teoria objetiva de Ihering, baseada no direito romano, resume a posse ao mero exercício da propriedade. A posse seria o poder de fato, e a propriedade, o poder de direito sobre a coisa. Assim, o que vale é o uso econômico dado ao bem, tenha ou não o possuidor o *animus domini*<sup>60</sup>.

A posse não é direito real, pois não se encontra no rol taxativo do art. 1.225 do Código Civil brasileiro<sup>61</sup>, e, consoante disposição do art. 1.196, o mencionado diploma legal emprega a posse na concepção objetiva de Ihering, *in verbis*: “*Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade*”.

De acordo com Ihering, verifica-se o *animus* mediante a consideração objetiva da atuação do possuidor a respeito da coisa, que deve ser um comportamento equivalente ao do proprietário, o fato do exercício querido e consciente de algum dos poderes que ele exerceeria.

A teor do escólio de Oliveira Neto:

A posse também é meio de exercício e defesa do direito de propriedade. Embora o possuidor não seja necessariamente proprietário, o exercício de fato dos poderes inerentes ao direito de propriedade (a posse) implica *ius possessionis* (direito de possuir porque já possuía), cuja proteção tem o efeito prático de proteger o direito à posse (*ius possidendi*), prerrogativa do proprietário, se o fato possessorio manifesta a titularidade do domínio<sup>62</sup>.

Em se verificando que a posse decorre de um dos poderes da propriedade, tem-se, nessa concepção, que ela está intimamente relacionada à propriedade. Daí a pertinência de se

---

<sup>59</sup> DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**: Direito das Coisas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. v. 4, p. 30.

<sup>60</sup> Ibidem, p. 31.

<sup>61</sup> A posse foi incluída no Livro III, “*Do Direito das Coisas*”, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), artigos 1.196 a 1.224, por opção metodológica, pois não representa um direito real propriamente dito. Nesse sentido, cf. LEITE, Gisele. A diferença entre os direitos reais e direitos pessoais, obrigacionais ou de crédito. **Revista Jus Vigilantibus**, out./2008. Disponível em: <<http://jusvi.com/artigos/36325>>. Acesso em: 23 maio 2009. A autora também comenta o surgimento da corrente minoritária na doutrina, a sustentar que o art. 1.225 do Código Civil não seja taxativo, mas sim, meramente exemplificativo (*numerus apertus*).

<sup>62</sup> OLIVEIRA NETO, 2007, p. 93.

perquirir se os bens intelectuais são objeto de um direito de propriedade, ou se é o caso de se constituírem em direitos de outra natureza.

A conformação da natureza imaterial dos bens incorpóreos às características do direito de propriedade se realiza por meio de uma adaptação de tal direito. Essa adaptação não desnatura o direito de propriedade, de forma que se conclui que os bens incorpóreos realmente são objetos de um direito de propriedade. Por isso, o estudo da posse de bens incorpóreos se reveste de grande interesse, em razão do liame que existe entre a propriedade e a posse<sup>63</sup>.

No entanto, Chaves de Farias e Rosenvald pontuam que, a despeito de haver propriedade sobre bens incorpóreos, a tutela possessória se restringe às coisas, ou seja, apenas a uma espécie do gênero bens, caracterizada pela materialidade; daí a legislação específica para patentes, *software* e direitos autorais, que confere os meios processuais de amparo ao titular de abstrações e bens intangíveis<sup>64</sup>.

Moreira Alves, por sua feita, também não admite a tese da posse que não pode ser exclusiva, e expõe sobre a impossibilidade de exercício possessório sobre bens imateriais. Tendo em vista a impossibilidade de se impor, de fato, a abstenção de terceiros, o autor adota e transcreve a doutrina de Sacco:

Nós julgamos que não possa dar-se posse em sentido técnico sobre bens imateriais. Milita em favor de tal solução, para não dizer mais, a razão de ser da tutela possessória: ela parte do pressuposto do significado único do poder de fato que – com relação às coisas materiais – não pode ser exercido contemporaneamente por vários sujeitos. Quem goza plenamente do imóvel exclui de fato qualquer outro sujeito; não se pode dizer o mesmo de quem desfruta de uma invenção industrial<sup>65</sup>.

<sup>63</sup> PARANCE, 2008, p. 64: “Il s’agissait ici de déterminer si les biens incorporels faisaient l’objet d’un droit de propriété, ou s’ils étaient des droits d’une autre nature. La conciliation de la nature immatérielle des biens incorporels aux caractères du droit de propriété se réalise par une adaptation de ce droit. Cette adaptation ne dénature pas le droit de propriété, ce qui permet de conclure que les biens incorporels sont véritablement l’objet d’un droit de propriété. L’étude de la possession des biens incorporels revêt alors un grand intérêt, en raison des liens qui unissent la propriété et la possession”.

<sup>64</sup> CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. **Direitos Reais**. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 57.

<sup>65</sup> ALVES, José Carlos Moreira. **Posse**: Estudo dogmático. Rio de Janeiro: Forense, 1990. v. II, t. I, p. 150.

“Diante da ligação umbilical da ideia de posse com o controle físico da coisa possuída, há de se considerar, ainda, a sólida tendência do direito brasileiro [...] de extremar os poderes sobre objetos imateriais daqueles viabilizados pelos institutos possessórios.”<sup>66</sup>

No mesmo esteio, quanto ao objeto da posse, Oliveira Neto sustenta que “por coisas que podem ser objeto de posse compreendem-se apenas aquelas que têm existência corpórea. Sendo objetos de posse apenas as coisas corpóreas, seu regime jurídico não se aplica à defesa do uso de bens da propriedade intelectual”<sup>67</sup>. E o autor aponta, ainda, que:

O problema que se apresenta, entretanto, é o fato de que o uso do bem imaterial por uma pessoa não exclui a possibilidade de o mesmo bem estar sendo utilizado por outra ao mesmo tempo e desde um mesmo momento, com a mesma intenção de adquiri-lo [...]. Esta circunstância decorre da imaterialidade do bem e resultaria numa dupla ocupação, condomínio e composse<sup>68</sup>.

Ao admitir a possibilidade de uso simultâneo e integral dos bens imateriais por um número indefinido de sujeitos, os quais, por meio da multiplicidade da extrinsecação da mesma criação intelectual, podem usá-la simultaneamente, Ascarelli menciona que essa mesma possibilidade de uso não poderá se qualificar (a despeito de algumas tentativas recentes) como posse, permitindo, apenas, uma posse não exclusiva, vez que as criações intelectuais não podem ser posse no senso comum do termo<sup>69</sup>.

Nesse sentido, Chaves de Farias e Rosenvald concluem:

Daí a *ratio* da Súmula 228 do Superior Tribunal de Justiça, delimitando o exato alcance da proteção possessória: “é inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral”. De fato, o titular da propriedade autoral já conta com o remédio específico da ação de busca e apreensão – ou medidas cautelares inominadas – dirigidas à tutela imaterial das criações artísticas, científicas e literárias. O mesmo raciocínio se aplica ao universo das patentes, *software* e demais criações da inteligência humana<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> DINIZ, Davi Monteiro. **Propriedade industrial e segredo em comércio**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 151-152.

<sup>67</sup> OLIVEIRA NETO, 2007, p. 107.

<sup>68</sup> Ibidem, p. 109-110.

<sup>69</sup> ASCARELLI, 1960, p. 294.

<sup>70</sup> CHAVES DE FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 57.

Assim, não se admite, no direito brasileiro, para fins de tutela da propriedade intelectual, a aplicação das ações possessórias, que visam proteger os direitos hauridos no art. 1.210 do Código Civil/2002, quais sejam a ação de reintegração de posse, que protege contra esbulho; a ação de manutenção da posse, que protege contra turbação; e os interditos proibitórios, que previnem ameaça de agressão à posse.

José Roberto D’Affonseca Gusmão tece críticas à tese da defesa da posse de bens imateriais pelos interditos, já que a posse desses bens é fictícia, baseada em um direito e não em um fato. Entretanto, o autor ressalta que a impossibilidade da posse sobre um bem imaterial não afasta o exercício de um poder jurídico exclusivo e real, que se traduz em um *ius prohibendi* geral<sup>71</sup>.

Da consideração da diferenciação entre os bens corpóreos e incorpóreos decorre que os crimes contra a propriedade de bens imateriais só podem ser previstos em tipificação específica. Sobre a conduta que atente contra a prerrogativa de uso exclusivo de um bem imaterial não incide nenhum tipo penal relativo à subtração ou desapossamento de uma coisa tangível.

Segundo Chaves de Farias e Rosenvald:

Justamente pelo fato de o Código Civil excluir da incidência das ações possessórias todo exercício de direitos que não implique poder de fato sobre a coisa, a proteção a estes bens é encontrada nas Leis nº 9.279/96 (patentes), nº 9.610/98 (Direitos Autorais) e nº 9.609/90 (Software), que conferem outros meios processuais de amparo ao titular de abstrações e bens intangíveis<sup>72</sup>.

Longe de se pretender desrespeitar todo o estudo doutrinário que versa sobre a posse de bens imateriais<sup>73</sup> e seus reflexos, a presente dissertação assume que “predomina no Brasil

---

<sup>71</sup> A esse respeito, cf. GUSMÃO, José Roberto. **L’Aquisition du Droit sur la marque au Brésil**. Paris: Librairies Techniques, 1990, p. 42: “Tout d’abord, une erreur se trouve en début de construction. En soutenant que s’il y a propriété, il est possible d’admettre la possession, on ne différencie pas la possession juridique (du bien, à travers le droit), de la possession réelle, effective, de fait, sur la chose, et on réunit, dans un même panier, les choses corporelles et incorporelles à qui, par la voie d’une fiction, on applique un seul régime juridique”.

<sup>72</sup> CHAVES DE FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 58.

<sup>73</sup> Cf. BARBOSA, Denis Borges. **Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

e no direito comparado o entendimento de que somente podem ser objeto de posse as coisas corpóreas”<sup>74</sup>.

Ademais, segundo Luiz Fernando C. Pereira:

[...] não faz mais qualquer sentido ampliar o campo original das ações possessórias para abrigar a tutela da propriedade industrial se o atual modelo do CPC oferece a inibitória sem qualquer restrição de ordem teórica. Até porque, [...] não era sem resistência que os tribunais aceitavam a possessória na proteção da propriedade industrial<sup>75</sup>.

### 2.3 Da relação jurídica da propriedade intelectual

Tal qual a 3<sup>a</sup> Lei da Física de Newton-Galileo, que propugna que “a toda ação corresponde uma reação, com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário”<sup>76</sup>, em função do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, tem-se que “*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*”. Assim, a todo direito corresponde uma ação, que o assegura; ou ainda, a todo direito objetivo corresponde um direito subjetivo.

O direito romano já fazia a separação: no conceito *jus est norma agendi* (o direito é norma de agir), estava implícita a face objetiva do direito, e, na fórmula *jus est facultas agendi* (o direito é a faculdade de agir), encontrava-se a face subjetiva. A ordem jurídica perfaz o direito objetivo, ao reunir prescrições, normas, leis e imperativos jurídicos. O direito objetivo, ao voltar-se sobre situações concretas, gera direitos subjetivos e deveres jurídicos que se opõem ou se articulam reciprocamente<sup>77</sup>.

<sup>74</sup> OLIVEIRA NETO, 2007, p. 93.

<sup>75</sup> PEREIRA, Luiz Fernando C. **Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 49.

<sup>76</sup> “Sempre que uma partícula, 1, estiver exercendo uma força sobre uma outra partícula, 2, esta outra estará, reciprocamente, exercendo também uma força sobre a partícula 1, e tais forças serão sempre colineares, de módulos iguais e sentidos opostos”. PRÄSS, Alberto Ricardo. **A 3<sup>a</sup> lei de Newton-Galileo (A lei da ação e reação)**. Disponível em: <[http://www.fisica.net/mecanica/classica/a\\_terceira\\_lei\\_de\\_newton.pdf](http://www.fisica.net/mecanica/classica/a_terceira_lei_de_newton.pdf)>. Acesso em: 12 maio 2009.

<sup>77</sup> ESTUDANTE DE FILOSOFIA. **Conceitos gerais de Direito**. 2007. Disponível em: <<http://www.estudantedefilosofia.com.br/conceitos/conceitosgeraisdodireito.php>>. Acesso em: 12 maio 2009.

Segundo Luiz Leonardos:

O direito subjetivo seria, pois, a faculdade, estabelecida pelo direito objetivo, de fazer ou não fazer alguma coisa ou de exigir, em seu favor, que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa. Seria, então, a *facultas agendi*, isto é o poder de ação garantido pela norma jurídica. Assim, por exemplo, da norma de direito objetivo que estabelece o direito de propriedade [*norma agendi*] como o poder de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los de quem injustamente os possua (Código Civil – art. 524) [correspondente ao art. 1.228 do Novo Código Civil/2002] decorre o direito subjetivo de propriedade, ou seja, a faculdade ou poder, garantido pela lei em favor do titular, de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los de quem injustamente os possua<sup>78</sup>.

E o autor complementa, ressaltando que:

Estas relações que se formam entre os membros da sociedade, entre elas as relações jurídicas, são assim relações sociais, relações entre pessoas. Nem todas as relações sociais, obviamente, são relações jurídicas. Muitas delas, situadas no campo espiritual, na área puramente moral, fogem à regulamentação jurídica. Quando o direito confere certos efeitos à relação social é que ela constitui uma relação jurídica. Mas, sendo relação social, a relação jurídica é sempre uma relação entre pessoas, quer pessoas naturais, quer pessoas jurídicas. Através de fatos considerados juridicamente relevantes pela ordem jurídica (fatos jurídicos), a relação jurídica estabelece o vínculo entre duas ou mais pessoas, os sujeitos de direito, a quem competem os direitos subjetivos e as obrigações<sup>79</sup>.

Os elementos que constituem o direito subjetivo podem ser deduzidos a partir de seu próprio conceito<sup>80</sup>. É necessário que exista, em princípio, a presença de um sujeito, de um objeto e da relação que os liga.

O sujeito do direito é o ser, pessoa natural ou jurídica, a quem a ordem jurídica assegura poder de ação. O objeto do direito é um bem de qualquer natureza, coisa corpórea ou incorpórea, redutível a dinheiro ou não, sobre o qual recai o poder do sujeito. O objeto pode se expressar e adquirir conteúdo na obrigação imposta a alguém de observar certa conduta ou

---

<sup>78</sup> LEONARDOS, 1983, p. 67.

<sup>79</sup> Ibidem, p. 68.

<sup>80</sup> PARANCE, 2008, p. 41: “Le droit subjetif est défini comme ‘la prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le Droit objectif, qui permet à son titulaire de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose dans son propre intérêt ou, parfois, dans l'intérêt d'autrui’. Les droits subjetifs sont ainsi dotés d'une structure et d'un contenu décidés par le Droit objectif, lequel, en même temps qu'il accorde une prérogative à l'individu, lui offre les outils nécessaires à sa mise en oeuvre. L'individu a la maîtrise de ses droits subjetifs et peut les opposer à tous. Il peut en imposer le respect à tous, au besoin en recourant à la justice”.

de se abster de intervir na atividade do sujeito. A relação de direito, por sua vez, é o vínculo que submete o objeto ao sujeito<sup>81</sup>.

Esclarece Luiz Leonards:

Assim a relação jurídica se estabelece entre pessoas, não havendo, nem mesmo quanto aos chamados direitos reais, relação entre pessoa e coisa. Embora possa haver a dependência da coisa à vontade do sujeito, a relação se forma *erga omnes*, ou seja, entre o sujeito ativo, de um lado, e todos os demais, de outro, obrigados a respeitar o direito<sup>82</sup>.

E o autor prossegue, dizendo que “outros, consideram possível relação jurídica entre pessoa e coisa, como Clóvis Beviláqua e Orlando Gomes. Mas esta concepção entra em choque com o conceito de relação jurídica como relação social, isto é, aquela que ocorre necessariamente entre pessoas”<sup>83</sup>. Enfim:

[...] qualquer que seja a posição doutrinária em que se coloquem os autores, todos eles destacam, na relação jurídica, a relação entre o poder atribuído ao sujeito ativo e o dever que incumbe ao sujeito passivo. [...] Assim, ocorrendo o fato jurídico, ou seja, aquele ao qual o ordenamento jurídico incorpora significado jurídico, estabelece-se a relação que tem por consequência dar origem ao direito subjetivo o qual será garantido pela ação. O fato jurídico é, portanto, um *prius* e a garantia, um *posteriorius* em referência à relação jurídica<sup>84</sup>.

Desse modo, continua Leonards:

Estabelece-se a relação jurídica quando nasce o vínculo que faz aderir o objeto ao sujeito ativo. Para que surja a relação jurídica é preciso antes que ocorra o fato, a *fattispecie*, que lhe dê nascimento e que, para tanto, seja qualificado pela ordem jurídica. É irrelevante que o fato resulte ou não da vontade, desde que a norma legal o tipifique para produzir efeitos jurídicos. São aptos a constituir as relações jurídicas e, assim, dar origem aos direitos subjetivos, os fatos jurídicos, quer sejam naturais quer sejam voluntários. O que importa é que sejam qualificados pela norma legal como produtores de consequências jurídicas. Ocorrendo estes fatos, portanto, surgirá a relação jurídica e, com ela, a aquisição do direito<sup>85</sup>.

O autor ainda salienta que:

[...] com o exercício do direito potestativo surge o direito subjetivo, produzindo, assim, a aquisição de um direito. Esta aquisição se dá, desde logo, quando, para tanto, seja suficiente a manifestação de vontade, ou ficará suspensa, quando, para ela seja necessária a intervenção da autoridade. Assim, nos direitos cujo reconhecimento

<sup>81</sup> ESTUDANTE DE FILOSOFIA, 2007.

<sup>82</sup> LEONARDOS, 1983, p. 68-69.

<sup>83</sup> Ibidem, p. 69.

<sup>84</sup> Ibidem, p. 70 e 75.

<sup>85</sup> Ibidem, p. 79-80.

dependa da manifestação desta, como nos chamados direitos de propriedade industrial, cujo reconhecimento deve ser requerido à autoridade administrativa que verificará o preenchimento dos requisitos para sua aquisição<sup>86</sup>.

Os direitos subjetivos, como regra geral, situam-se em duas categorias: os direitos absolutos e os direitos relativos. Na categoria de direitos absolutos, encontram-se os direitos reais, ou seja, os direitos sobre as coisas (respeitada, aqui, a intersubjetividade das relações jurídicas). Já os direitos relativos se fundam em uma relação pessoal entre o sujeito e o indivíduo obrigado.

No entanto, essa classificação em apenas duas categorias não se tornou consenso na doutrina, e, como não se chegou a uma unidade de critérios, prevalece a dispersão empírica, que consagrou as diversas classes dos direitos subjetivos: públicos e privados; absolutos e relativos; patrimoniais e não patrimoniais; e principais e acessórios<sup>87</sup>.

No entendimento de Newton Silveira, é o estudo da natureza da relação jurídica que permite classificar os direitos subjetivos em três categorias:

- *os direitos reais*, que têm por objeto bens externos ao sujeito. O direito real mais característico é o de propriedade, que pode ser definido como o direito mais amplo que um sujeito de direito tem sobre um bem externo a ele. O direito romano o definia como *ius utendi, fruendi et abutendi*, que pode ser traduzido como o direito de usar a coisa, obter rendimento dela e dela dispor. É um direito absoluto, no sentido de ser oponível a todos (*erga omnes*). Em outras palavras, o direito de propriedade exerce-se diretamente sobre a coisa e indiretamente sobre todos os outros sujeitos de direito, que são obrigados a respeitar essa relação jurídica entre o proprietário e o objeto da propriedade.

- *os direitos de personalidade*, que se exercem sobre atributos da própria pessoa, como o nome, a imagem, a honra, os títulos acadêmicos, ou o próprio corpo, bem como a intimidade e a privacidade. São também direitos absolutos, mas diferem dos direitos reais por não serem disponíveis (são inalienáveis e irrenunciáveis).

- *os direitos de crédito* (ou obrigacionais), que decorrem dos contratos ou dos atos ilícitos, tornando um sujeito de direito credor de uma prestação por parte de outro sujeito de direito (o devedor). Diferentemente dos anteriores, são direitos relativos

---

<sup>86</sup> LEONARDOS, 1983, p. 81.

<sup>87</sup> PARANCE, 2008, p. 41: “*Le droit établit une relation entre son sujet et son objet, de sorte qu'il serait ce qui appartient à son titulaire, ce qui est sien. Le corollaire de cette appartenance serait la maîtrise: elle consisterait dans le pouvoir de libre disposition de la chose, objet du droit. Ce pouvoir de libre disposition permettrait de choisir entre l'action et l'abstention*”. E sobre a possibilidade de se reduzir o direito subjetivo a um direito de propriedade, por causa do seu caráter absoluto, Parance tece a crítica (p. 41-42): “*Tous les droits subjectifs ne sont pas des droits de propriété, et ce serait avoir une vision très réductrice que d'admettre cela. Le droit subjectif n'est pas limité à une simple 'appartenance maîtrise', mais peut revêtir des aspects infiniment plus variés. En effet, le droit subjectif est très 'sociologique' en ce sens qu'il incarne le Droit objectif en le projetant sur le sujet. À l'image de la variété des règles fixées par le Droit objectif, il existe une immense variété de droits subjectifs, qui peuvent avoir des objets et des finalités très divers*”.

porque só obrigam o devedor perante o credor (não são oponíveis *erga omnes*)<sup>88</sup>. (grifos do autor).

A coexistência harmônica entre o direito objetivo e o direito subjetivo promove a ordem social e, ato contínuo, a própria justiça, formando uma unidade, já que o direito subjetivo é o poder da vontade reconhecido pela ordem jurídica, tendo por objeto um bem ou interesse.

Tanto o titular do direito subjetivo quanto o sujeito do dever jurídico vinculam-se em decorrência da qualificação do fato jurídico pela norma de direito objetivo. Afinal, como sustenta Eros Roberto Grau:

A norma jurídica não é um comando imposto por uma vontade superior a uma vontade subordinada, mas um produto cultural, disciplina que assegura a permanência do grupo social. Mas essa norma jurídica, que não é um comando imposto por uma vontade superior a uma vontade subordinada – digo-o agora –, é a norma de direito pressuposto<sup>89</sup>.

Esse vínculo intersubjetivo (entre sujeitos) decorrente de um determinado fato jurídico (fato do mundo qualificado pela norma jurídica e do qual ressaem direitos subjetivos e deveres jurídicos aos sujeitos vinculados) é o que se denomina relação jurídica. O entendimento do conceito de relação jurídica se mostra fundamental à compreensão do que se pretende proteger por meio da Ação de Adjudicação de Patente de invenção ou modelo de utilidade, objeto de estudo da presente dissertação.

No dizer de Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

Toda relação jurídica constitui, de alguma forma, o regulamento da conduta das pessoas com referência a determinado bem. O bem que constitui objeto das relações jurídicas substanciais (primárias) é o bem da vida, ou seja, o próprio objeto dos interesses em conflito (uma importância em dinheiro, um imóvel etc.). O objeto da relação jurídica processual (secundária), diferentemente, é o serviço jurisdicional que o Estado tem o dever de prestar, consumando-o mediante o provimento final em cada processo<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> SILVEIRA, 2005, p. 80.

<sup>89</sup> GRAU, Eros Roberto. **O direito posto e o direito pressuposto**. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 52.

<sup>90</sup> CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria Geral do Processo**. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 244.

No dizer de Newton Silveira, verifica-se que:

A propriedade intelectual se acha presente nas três categorias dos direitos subjetivos: os direitos reais, os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais. Se nos restringirmos, entretanto, apenas à vertente patrimonial desses direitos, a propriedade intelectual irá consistir em direitos reais sobre bens imateriais. Entre os bens imateriais, sobrelevam os que são fruto da criação intelectual: os direitos de autor e os direitos do inventor, ou do autor de criações industriais, na expressão adotada pela Constituição de 1988<sup>91</sup>.

A diversidade de direitos que emanam da criação industrial também é assinalada por Pontes de Miranda, que conclui ser:

[...] impossível provar-se que não existem os três direitos: a) o **direito autoral** de personalidade [...]; b) o **direito de nominação**, que é *posteriorius* em relação ao direito de personalidade, pois que o direito de personalidade é que se exerce com o se assinar, ou não, a obra [...]; c) o **direito de exploração**. A patrimonialidade já se inicia em b, quando se considera que se pode ceder; a propriedade é indiscutível em c<sup>92</sup>. (grifos nossos).

Diante do exposto, impõe-se analisar os diversos matizes das relações jurídicas que compõem a criação industrial, de forma a identificar em que momento nasce o direito da pretensão (*Anspruch*) de se reivindicar a patente usurpada, por meio da Ação de Adjudicação.

## 2.4 Do direito absoluto de pedir patente

A classificação das relações jurídicas pode ser feita **quanto à sua estrutura**, levando em consideração o sujeito passivo.

Se o sujeito passivo for indeterminado, representado pelo conjunto de pessoas a quem o direito subjetivo pode ser oposto, estar-se-á diante de um DIREITO ABSOLUTO, como nas relações estabelecidas pelos direitos de personalidade e pelos direitos reais. No caso de o sujeito passivo ser constituído por pessoas determinadas, representará um DIREITO RELATIVO, como, por exemplo, nos direitos obrigacionais<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> SILVEIRA, 2005, p. 88.

<sup>92</sup> PONTES DE MIRANDA, 1956, p. 250.

<sup>93</sup> LEONARDOS, 1983, p. 77-78.

Vale notar que a distinção entre direito relativo e direito absoluto é importante para que se estude a natureza do direito de pedir patente.

Do ato-fato jurídico do invento surgem três períodos, apontados por Pontes de Miranda: “o que vai do ato da invenção ao pedido da patente; o que vai do ato do pedido e respectivo depósito à patenteação; o que começa da data da patenteação e acaba ao cessar o direito do titular da patente”<sup>94</sup>.

Tais períodos se configuram em três direitos: 1) o **direito de pedir patente** (direito formativo gerador), que corresponde à pretensão ao exame estatal dos pressupostos do deferimento do privilégio; 2) o **direito ao pedido de patente**, consistente no exercício da pretensão ao pedido de patente, por meio de procedimento administrativo que se inicia com o depósito do pedido no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial); e 3) o **direito exclusivo**, resultante da constituição do privilégio, após o exame estatal e a expedição da carta-patente.

Antes do depósito do pedido de patente, assevera Gama Cerqueira que:

O direito do inventor é um direito precário e imperfeito, não gozando das garantias especiais da lei; **mas é um direito absoluto**, pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. É um direito que preexiste à concessão da patente. Da invenção, pois, nasce para o inventor o direito: a) de realizar praticamente a invenção, auferindo os proveitos de sua exploração; b) de obter a respectiva patente; c) de dispor da invenção, transferindo-a a terceiros, por ato *inter vivos* ou *causa mortis*, a título oneroso ou gratuito<sup>95</sup>. (grifo nosso).

Esse direito eventual e latente do inventor, o **DIREITO DE PEDIR PATENTE**, que vai do ato da invenção até o depósito ou não do pedido de patente, é absoluto, mas não é real nem exclusivo. Isso porque a propriedade da invenção, além de ser *ex lege*, é sinalagmática, ou seja, é deferida uma exclusividade de exploração temporária ao inventor pelo Estado, por meio de um ato administrativo vinculado, uma vez examinados e superados os pressupostos

---

<sup>94</sup> PONTES DE MIRANDA, 1956, § 1.921, p. 282.

<sup>95</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1952. v. II, t. I, parte II, p. 193.

da novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo para modelo de utilidade) e aplicação industrial em troca da divulgação da arte<sup>96</sup>. Existe um interesse social, que se sobrepõe ao interesse privado, assinalado no art. 5º, inciso XXIX, da Carta Magna, como condição *sine qua non* para o deferimento da exclusiva da propriedade da criação industrial, qual seja o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

## **2.5 Da imprescindibilidade da atuação estatal para o exercício do direito ao pedido de patente (solicitação)**

Como o sistema em matéria de patentes descarta, absolutamente, toda a apropriação de invenção obtida originariamente por meio do direito privado, exigindo, de maneira imperiosa, uma atuação estatal, criou-se, no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conforme a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que recebeu a outorga do Estado para realizar, entre outros, o serviço público de recebimento de pedido, exame e expedição de carta-patente, quando for o caso.

A despeito da Constituição Federal/88 ter fixado, no seu art. 236, que os serviços notariais e de registro ficariam a cargo de particulares, o art. 32 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) excepcionou aqueles serviços de registro que tivessem sido oficializados pelo Poder Público, antes da promulgação da Constituição, como no caso do INPI, criado em 1970<sup>97</sup>.

Portanto, todos os atos concernentes à patente, entre outros, como depósito, cessão (art. 59 da LPI) e, até mesmo, a licença (art. 62 da LPI) reclamam registros e averbações a serem feitas perante o INPI. Isso porque a *mens legis* tem por objetivo principal estimular a

---

<sup>96</sup> BARBOSA, P. M. N., 2009.

<sup>97</sup> BENÍCIO, Hercules Alexandre da Costa. **Responsabilidade civil do Estado decorrente de atos notariais e de registro**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 94.

divulgação dos segredos de invento ao público, de forma a propiciar alternativas de um progresso técnico no momento <sup>98</sup> (*Fortschritt*, em alemão, ou *incremento di utilità*, em italiano), pois a invenção se insere na técnica atual, desde que se torna conhecida, e propulsiona o desenvolvimento industrial, se explorada <sup>99</sup>.

Segundo Welber Barral e Luiz Otávio Pimentel:

É o registro que permite a identificação do titular e de seu domicílio, logo o endereço para contato, proporcionando dados e informações estratégicas. Assim, gera pelo menos três grandes benefícios: novos serviços; nas patentes permite observar as novas tecnologias e a evolução do conhecimento aplicado à indústria; possibilita a avaliação e análise constante dos fluxos industriais e comerciais, a origem das inovações e tecnologias e, portanto, elementos para o planejamento, para estabelecer políticas e correção das distorções das políticas públicas <sup>100</sup>.

É por essa razão que o sistema de direito industrial difere do de direito autoral, pois, em regra, se houver divulgação antes do depósito do pedido de patente, não se justificará a concessão de uma exclusiva (monopólio) ao inventor, no caso de a invenção se tornar publicamente conhecida. Motivo pelo qual a formalidade administrativa tem um papel fundamental nesse caso: faz-se necessário o depósito do pedido de patente junto ao INPI, se o inventor quiser se proteger.

Desse modo, a propriedade industrial não nasce com o ato-fato jurídico da invenção, já que, no momento da invenção, o inventor tem, apenas e tão somente, um direito formativo gerador. Para que o direito formativo gerador se converta em propriedade, é imprescindível a atuação do Estado.

A respeito do nascimento do direito de propriedade industrial, Pontes de Miranda esclarece que:

<sup>98</sup> O Acordo TRIPS, também chamado de Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), é um tratado internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994, que encerrou a Rodada do Uruguai e criou a Organização Mundial do Comércio. Conforme dispõe seu art. 27, o direito de patente pode ser atribuído quando a aplicação de tecnologia obtenha uma invenção de produto ou processo, qualificado por três requisitos: ser uma novidade, envolver uma atividade inventiva e ter possibilidade de aplicação industrial. Cf. INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **TRIPS**. 2009b. Disponível em: <[www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma\\_legislacao/oculto/TRIPS.pdf/download](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_legislacao/oculto/TRIPS.pdf/download)>. Acesso em: 12 maio 2009.

<sup>99</sup> PONTES DE MIRANDA, 1956, p. 274.

<sup>100</sup> BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 19.

O direito autoral de exploração existe antes de qualquer exploração. Dá-se o mesmo quanto ao direito exclusivo de exploração das criações industriais e dos sinais distintivos; mas, no que concerne às criações industriais e aos sinais distintivos, é apenas direito formativo gerador, direito à aquisição da propriedade industrial<sup>101</sup>.

Assim, do ato de inventar derivam direitos, conforme exposto por Pontes de Miranda:

Entrando no mundo jurídico, o ato-fato torna-se jurídico, irradiando efeitos. Esses efeitos são em ramos diferentes do direito: no direito de personalidade, o direito autoral de personalidade do inventor e o direito autoral de nomeação, que vem do exercício daquele, positivo ou negativo (dou-lhe meu nome, ou não lhe dou meu nome); no direito das coisas, o direito formativo gerador (= direito à patenteação) e o direito de propriedade individual (direito real)<sup>102</sup>.

Tem-se que o direito de pedir patente consiste na faculdade de pôr em andamento o processo de concessão da patente, mediante a apresentação da solicitação correspondente. Nesse esteio, explica Assafim que:

O direito à patente não outorga nenhum direito exclusivo para explorar a invenção nem nenhum *jus prohibendi*, frente a terceiros. Daí, deve haver um interesse especial em manter secreta a invenção no tempo que preceder à apresentação da solicitação de patente. A exploração ou a divulgação da invenção importaria a perda da novidade da invenção<sup>103</sup>.

Contudo, a novidade da invenção é relativizada pelo período de graça e pela prioridade reivindicada, por exemplo, consoante a Lei de Propriedade Industrial, de forma que, em algumas hipóteses, mesmo que haja divulgação do segredo, o titular do direito de pedir patente poderá fazer valer seu direito de solicitação (direito ao pedido de patente).

O direito ao pedido de patente é o desdobramento do direito de pedir patente exercido. A patente somente será deferida após exame prévio, de modo que, como explana Pontes de Miranda:

O privilégio é a eficácia dação da patente, que é em virtude de exame dos pressupostos, razão por que a palavra “concessão” é, rigorosamente, forte demais. O rei concedia; a repartição defere, em julgamento declarativo da existência do direito formativo gerador, mas de eficácia constitutiva, pois a proteção como de direito de propriedade é *ex nunc*. Só então nasce a propriedade, que é efeito constitutivo do ato jurídico da patenteação. A patenteação não é negócio jurídico, é prestação jurisdicional administrativa<sup>104</sup>.

<sup>101</sup> PONTES DE MIRANDA, 1956, p. 253.

<sup>102</sup> Ibidem, § 1.918, p. 277.

<sup>103</sup> ASSAFIM, 2005, p. 169.

<sup>104</sup> PONTES DE MIRANDA, op. cit., p. 270.

## 2.6 Do direito real de patente

O direito de propriedade do inventor não decorre da utilização pública ou do oferecimento ao público da invenção; muito pelo contrário, tal divulgação pública será considerada uma anterioridade suscetível de anular a patente<sup>105</sup>.

O direito de propriedade da patente decorre da lei e, apesar de se configurar como direito absoluto à feição do direito de pedir patente, com ele não se confunde, exigindo a contraprestação do Estado. Os direitos absolutos têm estruturas diferentes entre si, como os direitos da personalidade e os direitos reais.

Pontes de Miranda questiona sobre a natureza do direito, antes do pedido de patente e depois:

Qual a natureza desse direito, que é *prius*, em relação à patente e ao direito que se estabelece após ela? É o mesmo direito, de modo que a patenteação apenas lhe confere maior eficácia? Ou há outro direito, real, que só se irradia do fato da dação da patente? Se afirmarmos, e no sistema jurídico brasileiro temos de afirmar, que o direito após a patente é o direito de propriedade, ou a) negamos que existe propriedade antes da patenteação, ou b) a admitimos, ou c) negamos a existência de qualquer direito anterior à patente<sup>106</sup>.

Respondendo às perguntas, com base na Lei nº 9.279/1996, tem-se que o art. 6º declara que: “*Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei*” (grifo nosso). No § 2º do retrocitado artigo da LPI, evidencia-se a transmissibilidade, entre vivos e a causa de morte, de tal direito: “*A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade*”.

<sup>105</sup> Nesse sentido, cf. ROUBIER, Paul. **Le Droit de la Propriété Industrielle**. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1952, p. 122: “*Des faits d'utilisation publique de l'invention, ou d'offre au public de l'invention, alors qu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une demande de brevet, non seulement d'ailleurs ne fonderaient aucun droit au profit de l'inventeur, mais invalideraient une demande de brevet qu'il présenterait ultérieurement, car, nous le savons, la loi veut que l'inventeur apporte un secret à la société pour qu'un brevet lui soit délivré. Par conséquent, toute divulgation publique de sa part constituerait une antériorité susceptible d'entraîner la nullité de son brevet*”.

<sup>106</sup> PONTES DE MIRANDA, 1956, p. 255.

Antes do exercício do pedido de patente, tem-se apenas o direito à aquisição de propriedade (direito formativo gerador). O direito real só se obtém com o deferimento da patente que atenda à função social da propriedade, de acordo com o disposto no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal. Entretanto, vale notar que o art. 44 da LPI (*"Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente"*) dá direitos reipersecutórios retroativos à data da publicação do pedido, ao fixar o direito à indenização decorrente do uso indevido de patente por terceiro a partir da publicação, ou, consoante o § 1º do art. 44 da LPI, a partir do conhecimento do conteúdo do pedido depositado pelo infrator, se for anterior à publicação.

O art. 61 da LPI permite que o **titular de patente** ou o **depositante** celebre contrato de licença para exploração; todavia, o direito à indenização por força de exploração da patente por terceiro não autorizado só é prevista após a publicação, nos termos do disposto no art. 44 da LPI, conforme acima exposto.

A exclusividade de exploração é a nota diferencial do direito de propriedade, incidente sobre um bem, corpóreo ou não, impondo uma abstenção por parte de um sujeito passivo indeterminado. Especificamente tratando-se de patentes, devido ao caráter imaterial do bem, a exclusividade de exploração só se adquire após um ato estatal.

Ainda no que tange à sutil diferença entre direitos absolutos e direitos reais, note-se que pode haver licença que surta efeitos absolutos (*erga omnes*) para o licenciado, mas nem por isso lhe confere uma exclusiva de exploração.

Existem direitos absolutos patrimoniais (como os direitos reais) e extrapatrimoniais (como os direitos de personalidade). Segundo Welber Barral e Luiz Otávio Pimentel:

Os direitos patrimoniais que decorrem da propriedade intelectual são temporários, com prazos variáveis segundo cada uma das espécies, e o seu principal efeito econômico [...] é que permitem a exclusividade de uso do seu objeto no território do país onde estão protegidos. Neste sentido, pode-se exemplificar que o titular de uma

patente de invenção de um produto no Brasil pode impedir que outra pessoa industrialize ou comercialize este bem no mesmo território<sup>107</sup>.

O direito absoluto de exploração da invenção diz respeito ao bem imaterial tutelado, por isso tal direito não pode ser considerado como direito de paternidade, vez que o último diz respeito ao sujeito e ao seu ato de criação. Além disso, o direito absoluto de exploração de uma invenção pode circular, enquanto os direitos morais permanecem intransferíveis. Ademais, os direitos absolutos de exclusiva devem corresponder a um tipo descrito em lei (*fattispecie* ou *Tatbestand*), enquanto os direitos absolutos da paternidade dizem respeito a qualquer criação intelectual de um sujeito, independentemente de um tipo descritivo<sup>108</sup>.

É a importância do interesse público que explica porque algumas criações intelectuais são tuteladas. No caso dos inventos, é relevante haver alternativas ao progresso técnico, que justifiquem o reconhecimento de um direito absoluto de exclusiva de uso da invenção industrial e dos modelos de utilidade.

Segundo Ascarelli, a criação intelectual não oferece qualquer utilidade, a não ser através das coisas materiais ou energias nas quais se exterioriza, e, portanto, o direito absoluto de utilização se resolve em uma exclusividade quanto à sua extrinsecação. Por isso, o interesse tutelado, ao contrário do que se dá em relação às coisas materiais ou energias, não é o de desfrute da utilidade da coisa, mas o da probabilidade de ganho, constituído pela

---

<sup>107</sup> BARRAL; PIMENTEL, 2007, p. 19.

<sup>108</sup> Nesse sentido, cf. ASCARELLI, 1960, p. 303: “Il primo si constituisce in seguito a una sua peculiare *fattispecie* constitutiva che, vedremo, si collega con quella stessa della costituzione in bene immateriale della creazione intellettuale corrispondente al tipo legalmente considerato, costituzione in bene immateriale normativamente disciplinata; la seconda invece spetta ad ogni soggetto indipendentemente da una sua peculiare *fattispecie* costitutiva, concernendo tutte le azioni del soggetto stesso, si che i vari atti di creazione intellettuale non segneranno già le *fattispecie* costitutive di altrettanti diritti di paternità, ma solo concorreranno nel determinare, in linea di fatto, quali le azioni nei cui confronti possa essere rivendicata la paternità (e si noti del resto come il diritto di paternità nei confronti delle opere compiute, comprenda pur quello di misconoscere la paternità delle opere non compiute, ciò che torna a dimostrare come sia poi impossibile ravvisare nel compimento di una creazione intellettuale la *fattispecie* costitutiva di un autonomo diritto morale in relazione alla creazione stessa”.

possibilidade de extrinsecar a criação intelectual em coisa ou energia<sup>109</sup>.

O direito absoluto de exclusiva de exploração não prejudica o direito de paternidade, pois, mesmo que uma invenção esteja em domínio público, ainda assim persistirá o direito de paternidade. E, ao revés, se houver dificuldade em se identificar o autor de criação, que pode, inclusive, querer permanecer anônimo, nem por isso haverá prejuízo entre os titulares do direito absoluto de exploração da patente.

Os direitos reais são taxativos e se encontram elencados no art. 1.225 do Código Civil/2002, o qual traz, por sua vez, no inciso I, a **propriedade** como direito real, de modo que as criações industriais que obtiverem carta-patente, por serem consideradas “propriedade” pela Carta Magna e pela Lei de Propriedade Industrial, também constituem – sem sombra de dúvida – direitos reais. Vale notar que, na Constituição Federal, o termo propriedade é conceituado de forma bem mais ampla do que no Código Civil<sup>110</sup> e na Lei de Propriedade Industrial, servindo a qualquer espécie de titularidade aferível patrimonialmente<sup>111</sup>.

As características dos direitos reais apresentadas por Chaves de Farias e Rosenvald são: a) **absolutismo**, que é o poder de agir sobre a coisa, sendo oponível *erga omnes*, eis que os direitos reais acarretam sujeição universal ao dever de abstenção sobre a prática de qualquer ato capaz de interferir na atuação do titular sobre o objeto. Os direitos reais são excludentes, pois todos se encontram vinculados a não perturbar o exercício do direito real –

<sup>109</sup> Nesse sentido, cf. ASCARELLI, 1960, p. 319: “Il rilievo che il diritto assoluto di utilizzazione del bene tutela direttamente la probabilità di guadagno del soggetto nell'esercizio di un'attività (mentre nella proprietà su cose materiali o energie questa tutela non è che la conseguenza di quella dell'immediato godimento) non contrasta col ricorso allo schema della proprietà. Invero la stessa peculiarità delle creazioni intellettuali – suscettibili di godimento solo in quanto estrinsecate in cose materiali o energie – importa – in quanto appunto soggetto a una disciplina distinta da quella del diritto comune sulle cose o energie nelle quali si estrinsecano – questa conseguenza. Perciò il diritto assoluto di utilizzazione di beni immateriali, nel garantire il godimento e la disponibilità della creazione intellettuale, tutela la probabilità di guadagno ricavabile dall'attività volta a estrinsecare la creazione materiale in cose materiali o energie e la disponibilità della stessa (mentre l'immediato e diretto godimento della creazione intellettuale estrinsecata è già tutelato dalle norme di diritto comune circa le cose o le energie nelle quali la creazione si è estrinsecata)”.

<sup>110</sup> CHAVES DE FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 179.

<sup>111</sup> Cf. PONTES DE MIRANDA, J. C. **Tratado das Ações**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. t. VII, p. 112: “Direito de propriedade, segundo a Constituição, é qualquer direito patrimonial. Não importa se há direito real sobre bem corpóreo (propriedade, usufruto, uso, habitação, hipoteca, penhor, anticrese), ou sobre bem incorpóreo (propriedade intelectual, seja artística, literária, ou científica, ou industrial, ou direito real limitado sobre bem incorpóreo), ou se não há, na espécie, direito real [...]”.

*jura excludendi omnis alios*; b) **sequela**, que decorre do absolutismo dos direitos reais, pois se posso exigir, de todos, um dever de abstenção, nada me impede de retirar o bem do poder daquele que viola tal comando; c) **preferência**, consistente no privilégio do titular do direito real em obter o pagamento de um débito com o valor do bem aplicado, exclusivamente, à sua satisfação; e d) **numerus clausus**, conforme o art. 1.225 do Código Civil<sup>112</sup>.

Diante das características dos direitos reais, verifica-se que o direito de sequela no direito de propriedade industrial só aparece no momento da concessão da carta-patente, muito embora seus efeitos reipersecutórios retroajam à data da publicação, nos termos do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial.

Mas, qual a importância, nesta dissertação, de se estudar a questão da propriedade industrial como direito real? Ocorre que, como se verá, a Ação de Adjudicação em propriedade industrial – correspondente à Ação Reivindicatória – se relaciona ao direito de sequela e sua utilização depende da existência da patente, que equivale à *res*.

Entretanto, alguns autores criticam a aproximação da propriedade industrial do direito real, seja com base na existência de um bem imaterial protegido (e não material), haja vista que o bem imaterial não se esgota na sua extrinsecação, seja com base na falta de perpetuidade da propriedade de patente<sup>113</sup>. Esses direitos, em suma, não teriam uma *res* como fundamento, apenas um *facere*, de modo que o escopo da concessão de uma patente não seria tanto o de poder fazer, mas o de impedir que outrem faça a mesma coisa<sup>114</sup>.

Como bem assinala Pontes de Miranda, ao explicitar os casos de extinção dos direitos patrimoniais do inventor, a propriedade do bem imaterial é perpétua, limitando-se a

---

<sup>112</sup> CHAVES DE FARIAS; ROSENVALD, 2008, p. 3.

<sup>113</sup> Sobre o tema, cf. ALMA-DELETTRE, Sophie. *La nature juridique des droits de propriété intellectuelle*. Aix-Marseille: Université Paul Cézanne, 2007, p. 27 : “[...] enfin ces prérogatives [absolu] disparaissent après une durée limitée, prédéterminée”. E p. 28: “Un droit réel ne peut porter que sur une chose matérielle, nombreux sont ceux qui, sur le fondement de cette seule assertion, écartent les droits de propriété intellectuelle du droit commun des biens”.

<sup>114</sup> LEONARDOS, 1983, p. 52.

temporariedade à exclusiva, de forma que, sempre que se extinguir direito patrimonial de invenção, a mesma cai no domínio comum.

No entanto, o término da exclusiva transforma a propriedade privada em *res communis omnium*, de modo que o direito absoluto de excluir terceiros se transforma no direito absoluto de se incluir, já que, na categoria de *res communis omnium*, se enquadram os bens de domínio comum.

Importa frisar que aquele que detém a titularidade da patente, na qualidade de proprietário, pode excluir terceiros de usar, fruir ou dispor da invenção. Assim, além do aspecto econômico da propriedade, relacionado à faculdade de usar, gozar e dispor da invenção, destaca-se o aspecto jurídico concernente à faculdade de exclusão. Levando em conta o *ius persequendi*, Luiz Leonards conclui sobre propriedade industrial:

Que o direito é absoluto, já vimos que é admitido por todos os autores, com as reservas pertinentes ao conceito de absoluto, pois é ele oponível *erga omnes*. Não se pode negar, além disso, que o titular tenha o *usus*, pois o bem se encontra a seu serviço, o *fructus*, pois tem ele a faculdade de obter os frutos produzidos pela utilização do bem, e o *abusus*, já que ninguém lhe nega a possibilidade de dispor do bem como lhe for mais conveniente. Tão pouco se pode pretender que o titular não possa reaver o bem (a invenção patenteada) de quem injustamente o possua. Esta é exatamente a faculdade que garante a exclusividade e, sem a qual, esta não existiria. Estão integrados, portanto, todos os elementos necessários a caracterizar a relação jurídica que espelha a titularidade da invenção patenteada como dando lugar a um direito de propriedade em tudo semelhante à propriedade comum<sup>115</sup>.

Portanto, o direito real na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) está atrelado à expedição da carta-patente, nos termos do art. 38, surtindo efeitos reipersecutórios retroativos à data da publicação do pedido, consoante o art. 44. O direito real da patente vincula-se à concessão da exclusiva.

---

<sup>115</sup> LEONARDOS, 1983, p. 89.

## 2.7 Da diferença entre inventor e titular

Cláudio Roberto Barbosa esclarece que:

A figura do criador não se confunde com a figura do titular dos direitos sobre bens intelectuais. O primeiro é aquele que, efetivamente, desenvolveu determinado produto intelectual, percebeu um problema e conseguiu, de forma premeditada ou intuitiva, solucioná-lo, conseguiu criar algo para preencher a necessidade detectada. Em que pese a existência de direitos atribuídos ao criador, e de uma construção garantindo ao criador certos direitos em decorrência da materialização pública da ideia (fixação), não é essa a preocupação, mas sim a de diferenciar o fato da criação (o surgimento) do fato da circulação da obra intelectual<sup>116</sup>.

O direito de pedir a patente pertence, originariamente, ao inventor de uma criação industrial ou ao empregador, nos termos do art. 88 da LPI. Entretanto, consoante Denis Borges Barbosa, nada obsta que a titularidade seja transferida para um terceiro: “o direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como, aliás, é prática universal, de sucessão *causa mortis*, ou de outras formas de transferência de direitos”<sup>117</sup>.

Assim sendo, pode haver coincidência entre a pessoa do inventor e a do titular da patente ou do registro (aquisição originária), mas, também, pode acontecer de serem pessoas distintas (aquisição derivada), como se observa pela simples leitura do art. 39 da LPI:

*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 descriptivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. (grifo nosso).*

Denis Borges Barbosa explicita que:

O direito de amparo constitucional que nasce do ato de criação industrial é, [...] um poder de exigir a prestação administrativa de exame e concessão do privilégio. Este poder é, em princípio, do inventor, mas pode ser constituído originalmente ou obtido por derivação, na forma da lei ou do ato jurídico. [...] Ao contrário do que ocorre nos países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural, ou a sucessores deste, a Lei 9.279/96 parece admitir a titularidade originária por pessoas jurídicas<sup>118</sup>.

---

<sup>116</sup> BARBOSA, C. R., 2007, p. 173.

<sup>117</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 402.

<sup>118</sup> Ibidem, loc. cit..

Vale observar a redação do art. 6º, § 2º, da LPI, que dispõe: “*A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade*” (grifo nosso).

Com efeito, em conformidade com o exposto por Denis Borges Barbosa:

Isto evidentemente não ofende a proteção constitucional do *autor* da invenção; o reconhecimento de uma titularidade originária, a par de consagrar o direito moral do inventor, presume que haja uma relação legal ou obrigacional entre o autor e o titular legitimando adequadamente o direito de postulação<sup>119</sup>. (grifo do autor).

O autor arremata, ainda, dizendo que o direito se exerce pelo depósito do pedido junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados os pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente<sup>120</sup>.

Do ato de invenção nasce o direito absoluto de personalidade, que não se confunde com o direito absoluto real de exclusiva de exploração da patente.

### **2.7.1 Do direito moral de autoria, nomeação e paternidade**

O direito subjetivo latente (*Anspruch*) de pedir a patente nasce juntamente com o ato de criação da invenção, que consiste – no caso de patentes – na obtenção da solução técnica nova para um problema de caráter industrial. A Constituição Federal/88 atribui, primariamente, ao autor da invenção tal pretensão, consoante o art. 5º, inciso XXIX: “*a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização [...]*” (grifo nosso).

Assim, o direito constitucional de autoria decorre da criação em si, e, portanto, está adstrito ao direito de pedir patente. De sorte que o direito de autor compreende não só os

---

<sup>119</sup> BARBOSA, D. B., 2003, p. 406.

<sup>120</sup> Ibidem, p. 402.

direitos morais de ter reconhecida sua autoria, como também, o de ter seu nome vinculado, como inventor, à patente<sup>121</sup>.

O direito eventual de pedir patente e obter um privilégio de exploração exclusiva temporário compreende:

a) a pretensão patrimonial de exigir a prestação estatal de exame, b) a liberdade, aqui também de conteúdo econômico, de utilizar o invento, c) o direito de ceder o invento, repassando a terceiros tanto a pretensão à patente quanto a possibilidade de explorar a solução técnica, d) o poder jurídico de manter sua invenção em segredo, correlativamente ao direito de manter sua criação em inédito, do autor literário<sup>122</sup>.

Em se tratando de uma faculdade, pode também o autor não se utilizar do direito de pedir patente e, simplesmente, divulgar o invento, tornando-o de domínio comum. Nem por isso deixará de ter direito de paternidade, porque esse direito independe da patente. O direito de autoria consiste no direito de ser reconhecido como autor da invenção, que pode ou não ser tutelada como patente, equivalendo a ser nominado como autor.

Por outro lado, pode ainda o inventor preferir não ser nomeado e exercer o direito ao anonimato, assegurado pelo art. 5º, inciso X, da CF/88. Não bastasse, o direito de paternidade é inalienável e imprescritível; portanto, mesmo que haja a extinção da patente, ainda assim persistirá o direito à paternidade. O direito de nominação não se transmite sequer aos herdeiros, como sustenta Pontes de Miranda:

O poder o herdeiro declarar a autoria da invenção pelo decujo nada tem com a hereditariedade do direito. Se o decujo já havia comunicado a invenção, é do direito formativo que se trata. Se havia o inventor proibido que se lhe ligasse o nome à invenção, os herdeiros estão vinculados a isso<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> Vide art. 4º *ter* da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual (CUP), reconhecendo que: “*O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente*” (cf. INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual**. 2009a. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta\\_legislacao-new-version/convencao\\_paris\\_html](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta_legislacao-new-version/convencao_paris_html)>. Acesso em: 12 abr. 2009). A Convenção de Paris criou, em 1883, a União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, da qual o Brasil foi signatário original, dando origem ao atual Sistema Internacional de Propriedade Industrial. A Convenção da União de Paris (CUP) foi revisada periodicamente: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Atualmente, conta com 173 países signatários, denominados de unionistas (cf. WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Contracting Parties**. Disponível em: <[http://www.wipo.int/treaties/en>ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/en>ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2)>. Acesso em: 14 maio 2009).

<sup>122</sup> BARBOSA, D. B., 2003, p. 400.

<sup>123</sup> Nesse sentido, cf. PONTES DE MIRANDA, 1956, § 1.919 (3), p. 280.

Portanto, caso o autor tenha alienado o direito de pedir patente ou a patente, só lhe restará reclamar o direito de nomeação, vez que não poderá se aproveitar do disposto no art. 49 da Lei nº 9.279/1996 para reivindicá-la para si, pois será carecedor por falta de interesse. A cessão do direito formativo gerador ou do privilégio retira a legitimidade do cedente para figurar no pólo ativo da Ação de Adjudicação, cuja legitimidade pertencerá ao titular da exclusiva.

Desse modo, titularidade e autoria não se confundem, visto que o direito de autoria sempre persiste e está relacionado aos direitos de personalidade, enquanto a titularidade está relacionada ao privilégio de exploração de uso exclusivo da patente e, por conseguinte, a um direito de natureza real e não pessoal. O direito absoluto da personalidade não é transmissível, ao passo que o direito absoluto de pedir patente é transmissível.

### 3 DA DIFERENÇA ENTRE SEGREDO INDUSTRIAL E SEGREDO DE INVENTO (POTENCIAL DIREITO DE PEDIR PATENTE)

O segredo não é tutelado como tal, isto é, não existe um direito ao segredo. Porém, indiretamente, existem proteções, as quais recusam o emprego de meios ilícitos para a divulgação ou a utilização do segredo.

Assim, a proteção do segredo permitirá àquele que realizou uma criação intelectual ingressar com uma série de medidas judiciais contra quem divulgar ilicitamente o segredo (ou, até mesmo, sem que haja divulgação<sup>124</sup>); entretanto, nada poderá ser feito em relação a todos os outros que tomaram conhecimento do segredo em decorrência de tal divulgação<sup>125</sup>.

Já no que se refere ao segredo de invento, com base na Lei nº 9.279/1996, algumas ferramentas são disponibilizadas para minimizar o risco de torná-lo bem de domínio comum.

Existe, na verdade, uma graduação entre o segredo industrial e o segredo de invento, vez que o último se constitui no direito absoluto de PEDIR PATENTE. Não há que se confundir segredo industrial com segredo de invento, pois nem todo segredo industrial se trata de segredo de invento.

Segundo Elizabeth Fekete:

Os alemães, dentre os quais ULMER e REIMER, definem segredo industrial como *qualquer coisa que se encontra relacionada com uma empresa, a qual não foi divulgada e que, segundo a vontade do titular da empresa, deve manter-se secreta*; os franceses, entre eles PAUL ROUBIER, designando-o pelo termo *secret de fabrique*, definem-no como *um processo de fabricação oferecendo um interesse*

---

<sup>124</sup> Cf. o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial: “*Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em resarcimento 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.* § 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º. Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada”.

<sup>125</sup> Nesse sentido, vide ASCARELLI, 1960, p. 285: “*Il segreto in sostanza non è tutelato come tale e non v'è corrispondentemente un diritto al segreto; è indirettamente tutelato data la protezione che gli deriva dalla preclusione (perchè illeciti) di mezzi che potrebbero servire a carpirlo ed è in quanto esso sia stato illecitamente o fiduciariamente conosciuto che sussiste un divieto di divulgazione e utilizzazione*”.

*prático comercial, empregado por um industrial e mantido escondido de seus concorrentes, que não o conhecem.* A essa definição, ALBERT CHAVANNE e JEAN-JACQUES BURST acrescentam o elemento originalidade: para eles, o segredo industrial é um meio de fabricação de caráter industrial e secreto, provido de certa originalidade, interesse prático e comercial<sup>126</sup>. (grifos da autora).

Essa distinção entre segredo industrial e segredo de invento foi apontada por Ascarelli:

A tutela do segredo será válida, quando não haja um direito absoluto sobre a criação intelectual, e poderá se tornar relevante enquanto o sujeito não tiver recorrido ao procedimento necessário à constituição do direito absoluto, ou quando se tratar de uma criação intelectual (fora do âmbito da proteção patentária, como dados ou notícias), não suscetível de ser objeto de um direito absoluto. Então, na falta de um direito absoluto, o interessado recorrerá ao segredo, usando a tutela que tiver no limite da tutela do segredo e não poderá invocar um direito absoluto sobre a criação intelectual. A inexistência de um direito absoluto sobre a criação intelectual não exclui por outro lado, a possibilidade de comunicar tal segredo sob obrigação, de que ele não seja revelado a outras pessoas ou utilizado fora das condições pactuadas<sup>127</sup>. (tradução livre).

O segredo de indústria encontra guarida no *caput* do art. 195 da Lei nº 9.279/1996, que tipifica como autor de crime de concorrência desleal quem:

[...]

*XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato.*

O inciso XII do mesmo dispositivo da LPI capitula que também comete crime de concorrência desleal aquele que “*divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude*”.

---

<sup>126</sup> FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. **Perfil do segredo de indústria e comércio no Direito Brasileiro: Identificação e análise crítica.** 1999. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999, p. 39-40.

<sup>127</sup> ASCARELLI, 1960, p. 290: “*A sua volta la tutela del segreto soccorrerà solo in quanto non soccorra un diritto assoluto sulla creazione intellettuale e potrà tornare ad essere rilevante vuoi in quanto il soggetto, come vedremo, non ricorra al procedimento necessario per la costituzione di detto diritto assoluto, vuoi in quanto si tratti di creazioni intellettuali (o, fuori dall’ambito di queste, di dati o notizie) non suscettibili di essere oggetto di un diritto assoluto. Sarà allora che, proprio data la mancanza di un diritto assoluto, l’interessato ricorrerà al segreto, essendo allora tutelato bensì, ma tutelato solo nei limiti della tutela del segreto e non potendo invece invocare un diritto assoluto sulla creazione intellettuale. L’inesistenza di un diritto assoluto sulla creazione intellettuale non esclude d’altra parte che questa possa venir comunicata ad altri dal suo autore col vincolo di non comunicarla ulteriormente o di non utilizzarla che a determinare condizioni [...]”.*

No momento, o que se quer discutir não é a concorrência desleal, mas sim o fato de que, conceitualmente, quase todo segredo de invenção é segredo industrial.

Pois, muito embora possa haver proteção do segredo industrial concernente à responsabilidade civil e penal por meio da ação de concorrência desleal, naturalmente o exercício dessa ação tem efeitos menos enérgicos do que os resultantes de uma ação de contrafação ou de adjudicação<sup>128</sup>, fincadas nos direitos emanentes do ato da invenção. Afinal, o direito resultante de um contrato ou das obrigações legais de sigilo se traduz em direito obrigacional ou trabalhista (art. 482, “g”, da CLT)<sup>129</sup>, e, portanto, referente a um direito relativo, que obriga somente as partes envolvidas, de sorte que não é oponível *erga omnes*, diferentemente do direito absoluto de PEDIR PATENTE, ressalvados os direitos de personalidade.

A indenização a ser obtida com base na revelação do segredo industrial encontra amparo não só na concorrência desleal como também no enriquecimento sem causa, expressamente previsto no art. 884 (“*Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários*”), bem como no art. 885 (“*A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir*”), ambos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

O acesso ao segredo industrial pode ser **legítimo**, quando obtido por meio de contrato que pactua o dever da reserva ou por meio de engenharia reversa, ou, ainda, quando o inventor não tiver tomado as medidas necessárias para protegê-lo; ou **ilegítimo**, quando for

---

<sup>128</sup> Nesse sentido, cf. ROUBIER, 1952, p.124: “*En dehors du cas prévu par ce texte, la jurisprudence admet aussi qu'il peut y avoir protection du secret de fabrique sur le terrain de la responsabilité civile par l'action en concurrence déloyale, mais naturellement l'exercice de cette dernière action, soit à cause des conditions dont elle est entourée, soit à cause de ses effets moins énergiques, ne saurait donner les résultats d'une action en contrefaçon ordinaire. Ainsi l'inventeur, qui n'a pas voulu recourir au moyen du brevet, n'aura qu'un droit diminué par rapport à celui du breveté*”.

<sup>129</sup> Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: [...] g) violação de segredo da empresa; [...]”.

obtido por meio de espionagem industrial ou outro meio qualquer em que se caracterizou a usurpação.

Importante notar que a revelação será sempre a contragosto do titular de segredos industriais; caso contrário, não haveria razão para se manter o segredo. Algumas empresas divulgam todas as possíveis invenções sobre as quais não têm interesse de guardar segredo, atirando-as na vala da *res communis omnium*, mas, nesses casos, não há segredo, porque o interesse reside, justamente, em torná-las públicas.

Segundo Fernández-Nóvoa:

Indubitavelmente a proteção outorgada, frente aos atos de exploração inconsentida do segredo, tem uma categoria inferior, àquela que se concede frente aos atos de exploração não autorizada de uma invenção patenteada. Todavia, ainda que a proteção dispensada ao segredo industrial seja mais fraca que aquela conferida à invenção patenteada, ela não impede o argumento de que o titular de um segredo detém uma posição de conteúdo econômico análogo à posição que ocupa o titular da patente de invenção<sup>130</sup>. (tradução livre).

A despeito do conteúdo econômico de ambos os segredos, tanto o industrial quanto o de invenção, o que faz a diferença é o absolutismo do DIREITO DE PEDIR PATENTE. Haverá direito absoluto sempre que, em face da informação não revelada, se enquadrem, integralmente, os requisitos de invento: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

É esse direito absoluto que vai se impor e, em algumas hipóteses, remediar uma situação de risco, em que o segredo de invenção tenha vazado ou sido divulgado.

---

<sup>130</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial**. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1997, p. 101: “*Es indudable que la protección otorgada frente a los actos de explotación inconsentida del secreto es de rango inferior a la que se concede frente a los actos de explotación no autorizada de la invención patentada*”. E p. 102: “*Ahora bien, aunque la protección dispensada al secreto industrial es más débil que la conferida a la invención patentada, ello no impide sostener que el titular de un secreto detenta una posición de contenido económico análogo a la posición que ocupa el titular de la patente de invención*”.

### 3.1 Das vantagens e desvantagens em se manter segredo de invenção

O inventor pode, simplesmente, preferir guardar segredo sobre seu invento, ao invés de exercer seu direito de pedir patente, já que o exercício se consubstancia em uma faculdade e não em um dever.

A diferença crucial entre o sujeito guardar a invenção em segredo ou depositá-la está no fato de que o segredo poderá ser explorado, em tese, *ad eternum*, sem que se lhe revele o engenho e, portanto, sem que passe a integrar o estado da técnica, visto que somente a revelação fulmina o segredo. Ao passo que, ao se depositar a patente, no caso de deferimento, o inventor recebe uma exclusividade temporária, mas, em troca, deve ter descrito a invenção, consoante os artigos 24 e 25 da LPI, tornando-a acessível. A contrapartida do privilégio é a revelação, pois quem quiser ter os benefícios do monopólio (temporário) tem de cumprir a obrigação correspondente.

Desse modo, as vantagens em se manter o segredo de invento são: a de não tornar pública sua existência, o que ocorreria com o depósito da patente, e, ao mesmo tempo, a de gozar de proteção indefinida, advinda desse uso secreto<sup>131</sup>.

Na verdade, a vida jurídica do segredo de invenção oscila pendularmente: em um pólo, sua duração poderá ser efêmera, e, no outro, poderá ser potencialmente ilimitada. Caso o detentor do segredo de invenção consiga mantê-lo, será o único a utilizá-lo, e ainda, poderá

---

<sup>131</sup> FEKETE, 1999, p. 39. Nesse sentido, vide DINIZ, D. M., 2003, p. 151: “Além disso, atentar contra o segredo é conduta que não precisa tangenciar o vínculo material de apreensão formado entre o titular e o objeto – as informações reservadas –, uma vez que a lesão ao sigilo não passa, obrigatoriamente, por causar distúrbios a esse estado de coisas. Ela se concretiza, mais precisamente, pelo ataque ilícito ao eventual controle da difusão de conhecimentos úteis à atividade empresarial, prejudicando o desfrute econômico de informações cujo valor é multiplicado pela aguda escassez desse bem, um predicado que é reforçado pela confidencialidade”.

comunicá-lo a outros, mediante remuneração<sup>132</sup>.

Entretanto, existe a desvantagem (o risco que se corre ao se manter a invenção sob segredo), que incide na eventualidade da divulgação, sem prejuízo da proteção através da concorrência desleal. Outro grande risco da opção de se manter uma invenção em sigilo é a possibilidade de invenção independente por parte de terceiro, o que não será passível de sanção.

Pode acontecer, também, de o inventor preferir manter em segredo e explorar economicamente a invenção, no caso de ela tangenciar as proibições elencadas no art. 10 da Lei de Propriedade Industrial. Isso porque a vedação de proteção a determinadas invenções não significa que não sejam criações com valor econômico. Assafim informa, nesse sentido, que, “no mundo industrial e comercial, são objeto de exploração – às vezes com alta rentabilidade – invenções que estão fora dos limites do Direito de patentes”<sup>133</sup>.

O segredo de invenção, sob a ótica do interesse público, subtrai da sociedade um conhecimento técnico que poderia levar a um progresso e, por isso, de forma geral, não recebe proteção. Todavia, excepcionalmente, em observância ao direito absoluto de PEDIR PATENTE, haverá ferramentas de proteção: seja na relativação à regra da novidade em decorrência da aplicação do período de graça; seja na condição de usuário anterior; ou ainda, seja na aplicação da Ação de Adjudicação em caso de usurpação seguida de depósito de pedido de patente.

---

<sup>132</sup> Vide ASCARELLI, 1960, p. 287: “*L'inventore che abbia conseguito un nuovo ritrovato potrà, tenendolo segreto e finchè riesce a mantenere il segreto, essere il solo a goderne, il solo a utilizzarlo fabbricando i relativi prodotti; potrà conseguire un compenso comunicando ad altri, che possa a sua volta utilizzarlo, il ritrovato. Una volta però che questo sia noto, non potrà precludere la possibilità di una sua generale utilizzazione; correrà d'altra parte sempre il rischio che altri pervenga in via autonoma allo stesso risultato, così rendendo vani i suoi sforzi nel mantenere il segreto*”.

<sup>133</sup> ASSAFIM, 2005, p. 168.

### 3.2 Da patente de invenção e de modelo de utilidade

Segundo Denis Borges Barbosa:

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) pela exclusividade temporária de direito<sup>134</sup>.

A partir da análise da Lei de Propriedade Industrial brasileira, a invenção é patenteável quando observar os requisitos do art. 8º: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. E, conforme o disposto no 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”. Tais dispositivos trazem, então, as condições de fundo para a patenteabilidade da invenção e do modelo de utilidade.

Por sua vez, o art. 10 da LPI define, negativamente, o que seja invenção ou modelo de utilidade, ao elencar o que não é:

*Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:*  
*I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;*  
*II - concepções puramente abstratas;*  
*III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;*  
*IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;*  
*V - programas de computador em si;*  
*VI - apresentação de informações;*  
*VII - regras de jogo;*  
*VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e*  
*IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.*

---

<sup>134</sup> BARBOSA, D. B., 2003, p. 335.

Desse modo, a invenção consiste na criação de coisa nova, suscetível de aplicação industrial, e seus requisitos são a novidade, a industriabilidade e a atividade inventiva, ao passo que o modelo de utilidade consiste na modificação de forma ou disposição de objeto de uso prático já existente, ou parte deste, de que resulte uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, e seus requisitos são a novidade de forma, de disposição ou de fabricação, a industriabilidade e o ato inventivo.

As patentes são conferidas dentro de um território e por um prazo determinado, nos termos do disposto no art. 40 e seu parágrafo único, da LPI. O prazo de proteção da patente de invenção é de 20 (vinte) anos da data do depósito, sendo prorrogado, se for o caso, para inteirar no mínimo 10 (dez) anos da data da concessão. Já o prazo de proteção da patente de modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos da data do depósito, garantido o tempo mínimo de 7 (sete) anos da data da concessão da patente.

Algumas características específicas são destacadas na definição de Carla Eugenia Caldas Barros:

A patente de invenção é um título declarativo de exercício de propriedade outorgado pela autoridade pública, em certas condições, ao autor de uma invenção. Ela confere ao mesmo, durante um determinado tempo, um direito exclusivo e absoluto da exploração da invenção, em território delimitado, salvo as regras extraterritoriais. Devido a esse fato, ela constitui um direito que é de propriedade, porém, com particularidades específicas, como as descritas a seguir: a) a patente está limitada no tempo, como no caso brasileiro, a 20 anos, contados do depósito, ou 10 anos, contados da concessão da patente, após esse período cai no domínio público; b) ela é revogável não só pela justiça, como também por ato expropriatório; c) tem caráter preclusivo face ao não pagamento das taxas anuais e, por fim; d) limita o exercício, ou seja, interdita a um terceiro colocar no mercado invenção protegida por patente.<sup>135</sup>

Por seu caráter de interesse público, as patentes ainda estão sujeitas a sofrer licença compulsória, no caso de não serem exploradas decorridos 3 (três) anos da concessão, consoante o art. 68, § 5º, da Lei de Propriedade Industrial.

---

<sup>135</sup> BARROS, Carla Eugenia Caldas. **O aperfeiçoamento, a dependência, a licença e a propriedade nas patentes.** 2002. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade de São Paulo, 2002, p. 37.

Relevante saber que a expedição da competente carta-patente, quer seja de invenção ou de modelo de utilidade, exige o cumprimento de condições legais de forma e de fundo, sem infringir direito de terceiros. Assim sendo, a patente não está só limitada no tempo e no espaço, mas também está atrelada ao seu fim social e à unidade do sistema patentário, e, por isso, a legislação de propriedade industrial não tolera malferimento de direito de terceiro e não admite o exercício do direito constitucional absoluto de pedir patente por depositante usurpador, oferecendo como salvaguarda derradeira a Ação de Adjudicação.

## 4 DOS DESDOBRAMENTOS DA DIVULGAÇÃO DA INVENÇÃO

A divulgação de um invento novo é a moeda de troca da concessão de um pedido de patente. O Estado só confere uma exclusiva de exploração temporária em troca da revelação da invenção que representará um aporte social e um avanço tecnológico rumo ao progresso, bem como um novo estágio no estado da técnica.

Por essa razão, a Lei de Propriedade Industrial exige a descrição do invento, conforme artigos 24 (“*O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução*”) e 25 (“*As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção*”)<sup>136</sup>.

Consequentemente, os documentos de patentes divulgados são fontes valiosas de prospecção para obtenção de informações tecnológicas. Segundo a Lei nº 9.279/1996, um pedido de patente deve conter, nos termos do art. 19: “*I - requerimento; II - relatório descritivo; III - reivindicações; IV - desenhos, se for o caso; V - resumo; e VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito*”.

O relatório descritivo, juntamente com as reivindicações que indicam o escopo da proteção e o desenho (se for o caso), deve identificar o estado da técnica na época da invenção, isto é, o conjunto de todos os conhecimentos disponíveis em relação ao assunto em foco e as etapas que o inventor percorreu para superá-los e chegar à sua invenção, viabilizando, de maneira clara e suficiente, a realização da invenção por um técnico no

---

<sup>136</sup> No já citado Acordo TRIPS, a questão da revelação está disposta no art. 29.1: “*Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico no assunto possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido*” (cf. INPI, 2009b).

assunto. Caso contrário, o pedido de patente estará eivado do vício de insuficiência descritiva, passível de nulidade.

O conteúdo das reivindicações feitas deve, obrigatoriamente, estar contido no relatório descritivo. O relatório descritivo traz, no seu bojo, os limites da propriedade do inventor, o que é de suma importância, pois é a publicação do objeto do pedido de patente que vai permitir que terceiros se manifestem sobre as condições de patenteabilidade da invenção, em conformidade com o art. 31 da LPI.

Após a divulgação, considera-se que a invenção faça parte do estado da técnica, que consiste, conforme o art. 11, § 1º, da LPI, em tudo aquilo tornado acessível ao público; mas vale mencionar que nem sempre o que está no estado da técnica pertence ao domínio comum. Embora acessível, a invenção só poderá ser explorada livremente por todos [ressalvadas, entre outras, as exceções previstas nos artigos 43, 68 (licença compulsória) e 71 (emergência nacional) da LPI], quando estiver em domínio público, o que vai ocorrer com a extinção da patente, a teor do parágrafo único do art. 78 da LPI.

Por isso, nem sempre o que faz parte do estado da técnica integra o domínio público. Daí resulta a importância da suficiência e clareza de descrição da invenção, que permitirá, mais tarde, quando já extinta a patente, sua reprodução com base na divulgação, viabilizando a utilização livre por todos, nos moldes do domínio público e *pari passu* com o interesse coletivo.

Imprescindível a individualização da invenção, ao se verificar que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos (se for o caso), conforme o disposto no art. 41

da LPI. “Objetivamente, o privilégio é limitado pelas reivindicações que integram o pedido: a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e de nenhuma outra”<sup>137</sup>.

Assim, a publicação prevista no § 2º do art. 30 da LPI tem o condão não só de divulgar ao público a invenção, como também representa um marco: seja porque amplia o estado da técnica retroativamente à data de seu depósito no Brasil ou no exterior, se houver reivindicação de prioridade; seja porque a data de divulgação serve como termo *a quo* para fins de indenização por exploração indevida da invenção, conforme dispõe o art. 44 da LPI.

A LPI estabelece, em art. 44, § 3º, que “*o direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto*”. Daí a importância de se especificar a extensão do espaço reivindicado e, consequentemente, protegido pela patente, quando deferida.

Aquele que ingressar com Ação de Adjudicação deve ter em conta a extensão da patente conferida ao usurpador, acessando o relatório descritivo divulgado, para verificar se o que pretende reivindicar coincide integralmente, se é menos (*vindicatus minus quam usurpatus*), ou se é mais (*vindicatus magis quam usurpatus*), conforme se estudará adiante.

No caso de a patente ainda não ter sido expedida, o usurpado poderá se valer da Ação de Sub-rogação ao pedido de patente, presumindo-se que tenha tido acesso ao relatório descritivo do depositante, ou que já tenha havido a publicação prevista no art. 30 da LPI – que estabelece como tempo de sigilo o período de 18 (dezoito) meses, contados da data de depósito ou prioridade, exceção feita à invenção de interesse da defesa nacional, de acordo com o art. 75 do mesmo diploma. Caso contrário, o autor da sub-rogação não poderia alegar a usurpação, pois desconheceria os limites da invenção que, supostamente, lhe foi usurpada por outrem.

---

<sup>137</sup> BARBOSA, Denis Borges. O que um perito precisa saber de direito num caso de violação de patentes (2003). In: \_\_\_\_\_. **Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 598.

Outro desdobramento da divulgação é o fato de acarretar a anterioridade da invenção, que, por sua vez, ocasiona a perda da novidade. “A novidade da invenção é o não estar conhecida até o momento da entrega do requerimento de patenteação”<sup>138</sup>, excepcionado, no Brasil, o período de graça, a prioridade nacional ou unionista e o *pipeline*.

Pode ser que ocorra a divulgação do segredo de invenção por ocasião da circulação do direito de pedir patente ou, até mesmo, diretamente pelo inventor, muito embora a comunicação de invenção feita a uma pessoa não técnica no assunto só ocasione a anterioridade se o receptor da informação puder comprehendê-la. Entretanto, a divulgação feita ao público, pela simples possibilidade de ter sido compreendida, é suficiente para que configure anterioridade<sup>139</sup>. Nesse contexto, a divulgação interna nas empresas, através de estudos, relatórios, circulares, testes e ensaios, não se considera acessível ao público, e, consequentemente, não integrará o segredo de invenção ao estado da técnica, nos termos do disposto no § 1º do art. 11 da LPI.

Na face positiva da divulgação, tem-se a anterioridade, e, na face negativa, tem-se a novidade. Para que haja novidade de invenção, ela não pode ter sido jamais relevada ou divulgada. A novidade é destruída pela anterioridade, que resulta na publicidade da invenção antes do depósito<sup>140</sup>. Exige-se, portanto, para que se justifique o pedido à patente, que a invenção não tenha sido divulgada anteriormente, já que a função precípua do sistema de patentes reside, justamente, em estimular a divulgação de segredos de invenção à sociedade,

<sup>138</sup> PONTES DE MIRANDA, 1956, p. 289.

<sup>139</sup> Sobre esse tema, vide SENA, Giuseppe. I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali. In: **Trattato di Diritto Civile e Commerciale**. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1976. v. IX, t. 3, p. 99: “Non si ha quindi divulgazione se l’invenzione è fatta conoscere a persone incompetenti o in modo incompleto, mas si ha invece divulgazione se gli elementi rivelati sono sufficiente perché una persona esperta sia in grado diattuarla”. E p. 100: “L’invenzione è invece divulgata quando si è verificato un fatto che rende accessibile l’idea ad un numero indeterminato di persone, quando cioè chi lo desideri possa, quale che sia la difficoltà ed il costo della ricerca, giungere a conoscere l’invenzione in tutti i suoi elementi essenziali; divulgazione si verifica quindi, a titolo di esempio, quando l’invenzione è descritta in una pubblicazione scientifica, o risulti evidente da un dépliant pubblicitario, o venga rivelata durante una conferenza pubblica, oppure quando sia prodotto e posto in vendita l’oggetto nel quale l’invenzione si concreta e da quale sia dato desumere l’idea inventiva, o quando l’impianto o la macchina che la realizzano vengano esposti od usati in modo tale che un terzo interessato possa prenderne visione e desumerne la conoscenza della invenzione”.

<sup>140</sup> LABRUNIE, Jacques. **Direito de Patentes**: Condições legais de obtenção e nulidades. Barueri, SP: Manole, 2006, p. 61.

fazendo evoluir o estado da técnica. Por essa razão, não se permitem duas patentes sobre o mesmo invento.

O estudo da divulgação é relevante para a análise das hipóteses que serão propostas na presente dissertação, pois, se houver anterioridade, não haverá segredo de invenção, ressalvada, no Brasil e em alguns países, a hipótese de divulgação durante o período de graça, desde que tenha sido feito o depósito do pedido de patente no interregno legal, o mesmo ocorrendo no caso de prioridade unionista ou nacional (HIPÓTESE 1).

Por seu turno, a figura do usuário anterior pressupõe a exploração, sem divulgação do segredo de invenção (direito de pedir patente em potencial), anterior ao depósito realizado por outro inventor em decorrência de mera coincidência inventiva (HIPÓTESE 2).

No que diz respeito à Ação de Adjudicação, presume-se a apropriação de um segredo de invenção não divulgado (ou, ao menos, divulgado pelo legítimo inventor ou titular, sob o pálio do período de graça) por um usurpador, que o depositou, ilegitimamente, na qualidade de titular.

O usurpador pode ser o próprio autor do invento, que havia cedido a titularidade e se antecipa a fazer o depósito da patente no lugar do cessionário. Também se vislumbra o emprego da Ação de Adjudicação contra titular de boa-fé, exemplificativamente, no caso de o direito de pedir patente ter sido transferido a um terceiro de boa-fé (aquisição derivada), o qual obteve a patente (HIPÓTESE 3).

Destarte, a noção da divulgação do segredo de invenção ou da invenção, bem como seus efeitos, permeia as hipóteses acima lançadas, as quais serão estudadas nos próximos capítulos deste trabalho, especialmente a última, que versa sobre a Ação de Adjudicação de Patente.

#### 4.1 Do bem em domínio comum como resultado da divulgação da invenção ou do segredo de invenção

É de entendimento assente que a vocação das criações intelectuais humanas é para seu uso livre e por todos, diante da não exclusividade e da não rivalidade apresentadas, naturalmente, pelos bens incorpóreos. Além disso, segundo Marisa Gandelman:

[...] é preciso aceitar o conhecimento acumulado como propriedade comum, um corpo de coisas cujo acesso é garantido a todos por um direito individual de não ser excluído, e cuja justificativa é o fato de que o homem não pode desconhecer aquilo que já sabe no momento em que cria coisas novas<sup>141</sup>.

Por essa razão, o deferimento da exclusiva é excepcional e deve recair sobre novas criações, de modo que a novidade consiste em não ter retirado do público qualquer liberdade que existisse anteriormente à sua constituição. Nesse contexto, a Lei de Propriedade Industrial estabelece, consoante o parágrafo único do art. 78, que, uma vez extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. Segundo Pontes de Miranda, sempre que se extingue o direito patrimonial de invenção, a mesma cai no domínio comum. Alertando, ainda, que “não é a propriedade que se extingue; o que se extingue é o direito exclusivo do inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que o tem [...]”<sup>142</sup>.

Não haverá patente de invenção se a criação industrial estiver em domínio público, ou *rectius*, domínio comum, vez que, a rigor, são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno (*res publicae*), nos termos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002). Já o domínio comum designa os bens de uso comum do povo, *res communis omnium*. “*Res communes* são as coisas que, no conjunto, são insuscetíveis de apropriação individual (*res extra commercio*), mas que por todos podem ser

---

<sup>141</sup> GANDELMAN, 2004, p. 137.

<sup>142</sup> PONTES DE MIRANDA, 1956, § 1.971, p. 393.

usadas.”<sup>143</sup> Por força do princípio da inderrogabilidade do domínio público, após um conhecimento ter entrado em domínio público, não pode mais dele ser retirado<sup>144</sup>.

Em tempo, a despeito da distinção apontada, as expressões “domínio público” e “domínio comum” são utilizadas, indistintamente, e a própria Lei de Propriedade Industrial menciona, no parágrafo único do art. 78, que: “*Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público*” (grifo nosso).

Desse modo, a exclusiva só se justifica na presença do novo, da criação que incremente o conhecimento, não podendo suprimir o que estiver no domínio comum, como liberdade para todos. A promessa de que a nova invenção passe a ser uma liberdade nova, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador da restrição, vez que a instituição de uma exclusiva exclui a sociedade da plena fruição das criações no presente, plenitude que ocorreria não fosse a instituição do monopólio<sup>145</sup>. Assim, a regra é o domínio comum, excepcionalmente aplicando-se o regime de propriedade intelectual. Entretanto, algumas disposições da Lei de Propriedade Industrial vão relativizar a regra da novidade, como o período de graça (art. 12) e a prioridade nacional (art. 17) ou unionista (art. 16).

O que importa notar é que o não exercício do direito de pedir patente (*FACULDADE e não DEVER*), seguido da revelação (*disclosure*) voluntária ou à revelia (*vazamento*) da invenção mantida em segredo, acarreta a vulgarização ou comunicação do bem, isto é, torna o invento um bem de domínio comum, e, logo, ocasiona a destruição de seu caráter de valor econômico.

A propriedade intelectual existe no limite do balanceamento constitucional ao livre acesso à informação por parte de toda sociedade, previsto no art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal (“é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de

---

<sup>143</sup> CRETELLA JÚNIOR, José. **Direito Romano**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966, p. 113.

<sup>144</sup> Vide Código Civil em vigor, Lei nº 10.406/2002: “Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”.

<sup>145</sup> A esse respeito, cf. BARBOSA, D. B., 2009a, p. 258.

*comunicação, independentemente de censura ou licença”), e, por essa razão, é medida excepcional<sup>146</sup>.*

Segundo Denis Borges Barbosa:

A tensão que existe entre a propriedade intelectual, na forma da instituição social que temos hoje, e a existência de um domínio público tem natureza estrutural; não é episódica ou incidental, mas, pelo contrário, inevitável e necessária. Pois foi para fugir do domínio público, ou mais precisamente, de certas características da produção criativa, que foram instituídos os mecanismos da nossa forma de propriedade intelectual<sup>147</sup>.

Levando-se em conta a tensão existente entre a inderrogabilidade do domínio público, de um lado, e, de outro, os interesses daquele que optou por manter segredo de invento e, portanto, não pretende ver seu invento na vala das *res communis omnium*, tendo, potencialmente, o poder de pedir patente, exsurgem algumas **hipóteses** e possíveis soluções que carecem de estudo:

1. Depósito do pedido de patente pelo inventor, no decurso do período de graça, quando o seu segredo de invento for divulgado, sem que tenha havido anterior depósito de patente;
2. Utilização da condição de usuário anterior, quando o segredo de invenção, explorado anteriormente e não divulgado, for depositado por outrem de boa-fé, por mera coincidência inventiva; e

---

<sup>146</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Parecer**. Ementa: Propriedade intelectual. Direito administrativo e constitucional. Inexistência de direito ao benefício do art. 230 da lei 9.279/96 para os depositantes do tratado de cooperação em matéria de patentes que não exerceram a designação para o Brasil. Rio de Janeiro, 30 nov. 2007. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/parecer%20pct%20pipeline2.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2009, p. 56: “Assim, sempre que o abuso do período de graça importar em frustração indevida do acesso do público à tecnologia, haverá inconstitucionalidade. Lê-se no voto condutor do Acórdão unânime na AC 2005.51.01.500712-8 da 2<sup>a</sup> Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2<sup>a</sup> Região, proferido em 28 de março de 2007: “*em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado*” (grifo do autor).

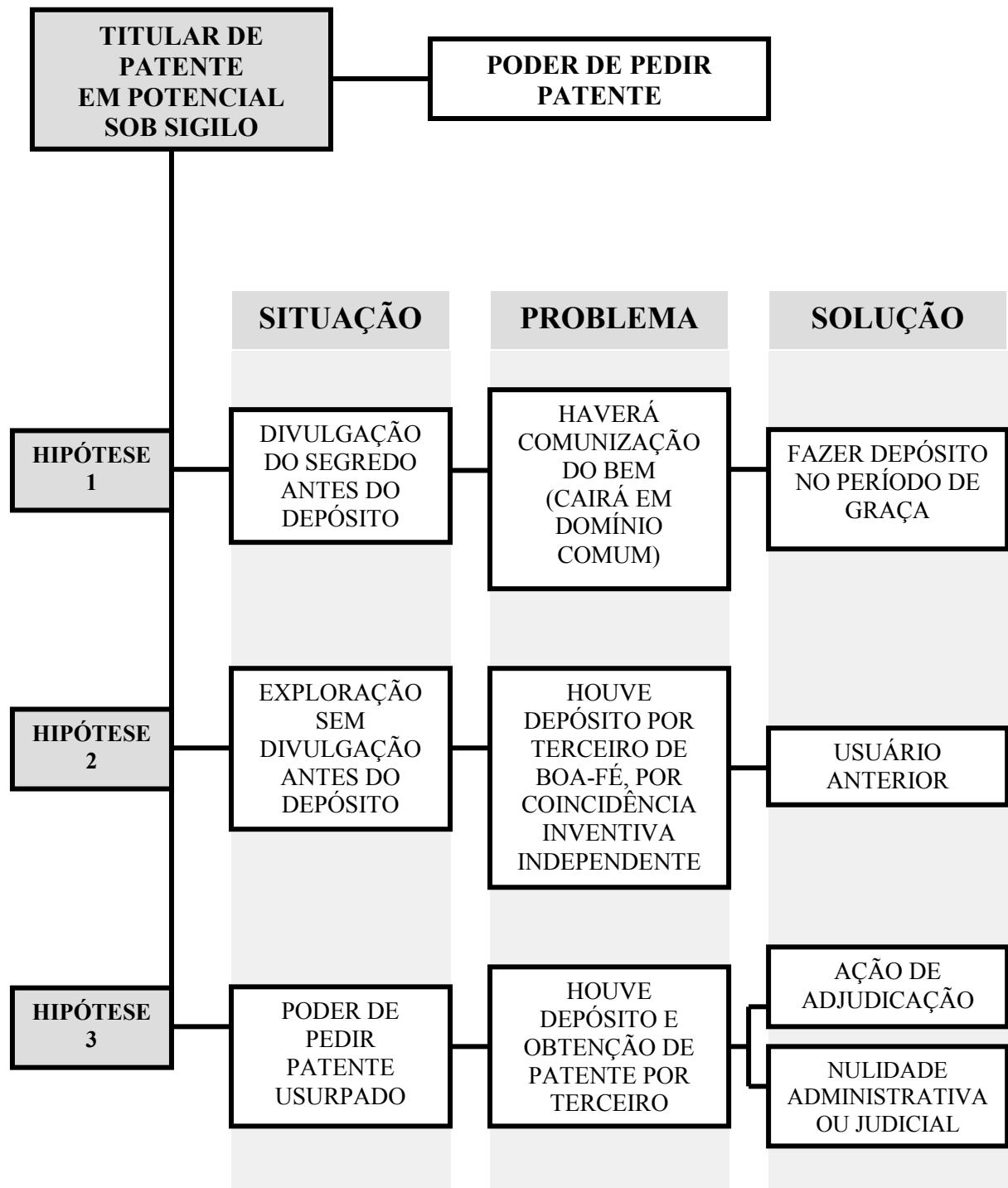
<sup>147</sup> Idem. Domínio público e patrimônio cultural. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Org.). **Direito da Propriedade Intelectual**: Estudos em Homenagem ao Padre Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2005, p. 117-165.

**3. Utilização da Ação de Adjudicação de Patente, quando o objeto do segredo de invento for depositado e a patente for obtida por outrem, ilegitimamente, munido ou não de boa-fé.**

A terceira hipótese mencionada foi especificamente recortada para estudo detalhado na presente dissertação, visando analisar uma solução para o problema (por meio da Ação de Adjudicação), no caso do invento surripiado na condição embrionária de “direito de pedir patente” e posteriormente depositado por um terceiro (ou, até mesmo, ilegitimamente, pelo próprio autor da invenção, que havia cedido a titularidade), já que o direito formativo gerador de pedir patente pode ter circulado, e, portanto, pouco importa se o depositante estava ou não munido de boa-fé, quando depositou o pedido de patente e obteve a exclusiva.

Não obstante a delimitação do tema à terceira hipótese, passa-se, neste momento, a um breve estudo da primeira e da segunda hipóteses, no intuito de se contextualizar algumas “ferramentas” previstas na Lei de Propriedade Industrial, a serem empregadas, oportunamente, para a salvaguarda daquele que mantinha segredo de invenção industrial, isto é, direito formativo gerador de pedir patente, o qual acabou sendo divulgado, exercido (depositado) ou convertido em patente por outrem.

A seguir, encontra-se um quadro expositivo, com as mencionadas hipóteses:



Quadro 1: Hipóteses.

Fonte: Elaborado pela autora.

## 4.2 A prioridade unionista ou nacional seria uma ferramenta no caso de divulgação de segredo de invento?

A reivindicação de prioridade unionista é um expediente previsto na Convenção da União de Paris (CUP)<sup>148</sup>, também contemplado pela LPI (Lei nº 9.279/1996), a qual, em seu art. 16, positivou a prioridade internacional:

*Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.*

A legislação brasileira ainda preceituou, no art. 17 da LPI, a prioridade interna:

*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.*

Segundo Denis Borges Barbosa:

Pelo princípio da prioridade, um estrangeiro pode ter, em todos os demais países partícipes de um ato internacional, um prazo para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade e anterioridade. [...] [Os] fatos intercorrentes (por exemplo: o depósito de terceiros de igual invento em outro país) não prejudicarão o direito do titular da prioridade de haver o seu privilégio, mesmo se o depósito no país onde a prioridade é arguida só se fizer em data posterior, mas dentro do período de proteção estabelecido<sup>149</sup>.

Portanto, a prioridade possibilita o deslocamento da apuração do estado da técnica para a data do primeiro depósito feito em determinado país, de forma que a ocorrência de qualquer fato no interregno legal (que varia de acordo com o tipo de bem industrial protegido), após o primeiro depósito e antes do segundo depósito em país distinto partícipe do primeiro depósito (ou no mesmo país, no caso da prioridade nacional prevista no Brasil), não

<sup>148</sup> Convenção da União de Paris, revisada em Estocolmo: *Art. 4º C. – “(1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio”* (cf. INPI, 2009a).

<sup>149</sup> A esse respeito, cf. BARBOSA, Denis Borges. A novidade das patentes e suas exceções, em particular o período de graça. In: \_\_\_\_\_. **A propriedade intelectual no século XXI**: Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009b, p. 557.

terá o condão de retirar a novidade do invento, desde que efetuado o segundo depósito e reivindicada a prioridade dentro do prazo de 12 (doze) meses para invenção e modelo de utilidade.

Entretanto, a despeito de a prioridade unionista e nacional representar exceção à regra da novidade, como o período de graça, vez que desloca a análise do estado da técnica para data anterior àquela do efetivo depósito, não pode ser considerada *ferramenta* para a proteção de um segredo, pois a prioridade pressupõe um depósito anterior e deve ser reivindicada, consoante determina o art. 16, § 6º e § 7º, da LPI.

Admita-se, *ad argumentandum tantum*, a hipótese de que “A” deposite no exterior uma invenção, que ainda não foi divulgada, a qual venha a ser depositada nesse ínterim por “B”, no Brasil, por mera coincidência inventiva, seguida pelo posterior depósito, no Brasil, de “A”, com reivindicação de prioridade. Ora, **basta notar a diferença entre depósito de invenção sob sigilo e direito de pedir patente em segredo** (direito formativo gerador em estado latente), para que se conclua pela impertinência da inclusão de tal hipótese no presente trabalho, cuja premissa parte do ponto de vista daquele que guarda sua criação, objeto do direito subjetivo constitucional de pedir patente, como um segredo de invenção.

Na hipótese acima lançada: em que existem dois depósitos de pedido de patente concomitantes, a colidência vai se resolver por meio da análise da anterioridade e da novidade<sup>150</sup>. Já o período de graça, distintamente, permite a leitura sob a ótica de quem guarda um segredo de invenção ainda não depositado.

---

<sup>150</sup> Sobre essa matéria, vide SENA, 1976, p. 107 et seq.: “*Un altro problema, connesso con quello qui considerato, riguarda il c.d. scavalcamento del brevetto, cioè la ‘decadenza’ del brevetto per la posteriore concessione di altro brevetto per la stessa invenzione industriale, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorità’*”.

## 5 ESTUDO DA HIPÓTESE 1: DA UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA PELO INVENTOR QUANDO O SEGREDO DE INVENÇÃO FOR DIVULGADO ANTES DO DEPÓSITO DA PATENTE

O período de graça, ladeando a prioridade unionista e nacional, representa exceção à regra de novidade, permitindo a divulgação, desde que feita dentro do lapso de 12 (doze) meses anteriores à data do depósito, conforme transcrição da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996):

*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.*

Contudo, urge observar que:

[...] o período de graça não estabelece um sistema de preferência semelhante ao sistema de reivindicação de prioridade. Nesse último, uma vez estabelecida uma data de prioridade, um pedido de patente depositado posteriormente não sofre qualquer influência de eventos ocorridos entre a data da prioridade validamente reivindicada e a data de depósito do pedido em questão. Já o período de graça apenas exclui do estado da técnica aquelas divulgações de que trata o art. 12. Portanto, se após uma primeira divulgação feita pelo inventor nos termos do art. 12 e antes do depósito do correspondente pedido de patente ocorre uma publicação feita por terceiro de forma independente do inventor, então essa publicação será prejudicial à novidade da invenção e o pedido de patente poderá ser indeferido<sup>151</sup>.

Considere-se, então, nesse caso, a hipótese da utilização do período de graça por aquele que guarda uma invenção em segredo. *Ad exempli*, supondo-se que uma invenção seja utilizada em segredo, mas tenha vazado e sido divulgada, poderia tal inventor se valer do período de graça e, no interregno de até 12 (doze) meses, a contar da divulgação involuntária, fazer o depósito do pedido de patente? Na presente hipótese, divulgou-se a invenção, sem que

---

<sup>151</sup> IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei da propriedade industrial.** Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 30-31, comentários ao art. 49 da Lei nº 9.279/1996.

ninguém tenha exercido o direito de pedir patente. Nesse sentido, o período de graça serviria como um mecanismo a ampliar o direito absoluto do DIREITO DE PEDIR PATENTE do inventor.

Muito embora o direito de pedir patente seja um PODER e não um DEVER, custoso acreditar que haja interesse na comunicação (tornar de domínio comum) do bem por parte daquele que guarda em segredo uma invenção. De sorte que restam duas opções àquele que inventou, mas guardou segredo da invenção, no caso de vazamento do segredo: ou torna a invenção bem de domínio comum (antes que qualquer pessoa deposite o pedido de patente), ou exerce o depósito do pedido de patente dentro do período de graça e ainda se beneficia por um período legal da exclusividade. Parte-se da premissa lógica de que a primeira opção restará descartada por aquele que guarda segredo de invento; caso contrário, não haveria razão em se manter o segredo. Inexistiria segredo.

No dizer de Antonio Maurício Pedras Arnaud:

O período de graça, previsto no artigo 12 da Lei de Propriedade Industrial em vigor (Lei 9.279/96), visa justamente impedir que a divulgação da invenção, promovida pelo inventor ou por terceiros com base em informações obtidas do inventor, seja considerada como estado da técnica, quando ocorrida dentro do período de 12 meses que precederem a data de depósito do primeiro pedido de patente<sup>152</sup>.

Especificamente em se tratando de patente de invenção (PI) e modelo de utilidade (MU), o período de graça corresponde – no Brasil – a um lapso temporal excepcional de 12 (doze) meses, que antecede o primeiro depósito de PI ou MU, durante o qual se permite a sua divulgação, nos conformes delimitados pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), sem que isso acarrete a passagem para o estado da técnica. Desse modo, esse período se presta a proteger, de um lado, o inventor eufórico, que divulga, prematura e voluntariamente, sua invenção, acompanhando a *mens legis* do art. 11 da Convenção da União

---

<sup>152</sup> ARNAUD, Antonio Maurício Pedras. A exploração de patentes e o período de graça no regime da lei atual. In: XX SEMINÁRIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2000, São Paulo. **Anais...** São Paulo, 2000, p. 81.

de Paris (CUP)<sup>153</sup>; e, de outro lado, o inventor ou titular que teve um segredo de invenção, equivalente a um direito formativo gerador de pedir patente, divulgado, involuntariamente, por terceiro que obteve informações, direta ou indiretamente, do inventor.

Insta informar que não há distinção entre divulgação autorizada ou não pelo inventor, titular ou terceiro. O benefício do período de graça é impessoal, aproveitando ao inventor ou seus sucessores ou a quem a lei ou contrato determine que pertença o direito de pedir patente, nos termos do art. 6º, § 2º, da LPI: “*A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade*”. Evidentemente, o período de graça se trata de ferramenta a ser utilizada com parcimônia e em casos específicos delineados no art. 12 e seus incisos da LPI.

Como as criações no campo da propriedade industrial, tais como as invenções e os modelos de utilidade, dependem do requisito de novidade, objetivamente considerado, se forem divulgadas antes do depósito, estarão em domínio público; exceção feita à divulgação, nos termos da LPI, durante o período de graça, de forma que a utilização de tal período, nas condições previstas, representa a “pílula do dia seguinte” da propriedade industrial, a remediar, emergencialmente, a divulgação do invento.

Diante do relevante tema que se assoma, questiona Denis Borges Barbosa se haverá, realmente, um direito ao segredo, equivalente ao direito à patente, pois, no sistema em vigor, não há um dever de manifestar o objeto da invenção, publicando-o em domínio comum. O privilégio, que tem como pressuposto a divulgação, é uma faculdade (*facultas agendi*), não um dever. Muito embora conclua o doutrinador não existir um direito exclusivo ao segredo,

---

<sup>153</sup> O *caput* do art. 11 da CUP, com a redação dada pela Revisão de Estocolmo, determina: “(1) Os países da união, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que figurarem nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles” (cf. INPI, 2009a).

suscetível de impedir a utilização da invenção<sup>154</sup>, certo é que há um direito absoluto de pedir patente, direito esse que emerge em algumas situações conflituosas.

Assim, a utilização do período de graça serve para socorrer o inventor que pretendia guardar segredo de sua invenção, sem depositar o pedido, mas que sofreu divulgação. Desse modo, o período de graça acaba sendo empregado como um ajuste do princípio da novidade em atenção ao hipossuficiente.

Por meio da invocação do período de graça, o inventor tem a opção de evitar que a invenção caia em domínio público, efetuando o depósito do pedido dentro desse interregno, pois, certamente, a publicização da invenção fere interesse do inventor que guardava segredo (direito de pedir patente) sobre sua invenção; caso contrário, não haveria justo motivo para que ele mantivesse o segredo, que acabou se revelando.

Entretanto, evidentemente, o período de graça não é panaceia para a divulgação de segredo. Se assim fosse, admitir-se-ia a seguinte situação: o inventor guarda um segredo de invenção, sem comunicá-lo a ninguém ou divulgá-lo ao público. Ao saber que um terceiro – que não obteve qualquer informação direta ou indiretamente dele – resolve pedir a patente de aquisição tecnológica, em decorrência de mera coincidência inventiva, o inventor que guarda segredo de invenção poderia puni-lo com a imprivilegiabilidade e conservar a vantagem prática que já possui (no caso de haver exploração), continuando a tirar proveito da situação. Ora, tal exegese não se coaduna com a função finalística de progresso tecnológico e econômico, prevista na Constituição Federal/88, a justificar o sistema de propriedade industrial.

Nesse esteio – sem perder de vista os interesses coletivos atinentes à propriedade industrial – resta admissível a mitigação dos efeitos da divulgação em decorrência do **período de graça** (HIPÓTESE 1), aliada à figura do **usuário anterior** (HIPÓTESE 2) e à

---

<sup>154</sup> BARBOSA, D. B., 2003, p. 403.

possibilidade de **adjudicação da patente** (HIPÓTESE 3). Tais ferramentas legais se prestam a reforçar e tutelar – no âmbito do interesse privado – o caráter absoluto com oponibilidade *erga omnes* do direito de pedir patente, quando estiver em xeque a manutenção do segredo de invenção, uma vez atendidos os requisitos legais e descartado o interesse de comunicação do bem por aquele que guarda o segredo de invenção.

Ainda que o período de graça seja “uma rede de segurança e nunca um apoderamento que desequilibre o balanceamento de interesses entre o público e o investidor”<sup>155</sup>, não deixa de acenar como uma possível solução equivalente à “pílula do dia seguinte”, que não deve ser usada, senão, esporadicamente, em situação de problema.

Não obstante, insta suscitar o risco decorrente do exercício do período de graça, vez que “em muitos países não se concede o período de graça: quanto a eles, o exercício do direito assegurado pela lei nacional importaria, em seus sistemas jurídicos, em perda de novidade”<sup>156</sup>.

Existe, portanto, um tripé instrumental, que visa proteger o inventor que optou por não divulgar e manter em segredo sua invenção, sem incorrer na publicização do invento, formado pelas alternativas:

- **HIPÓTESE 1: período de graça**, a ser aproveitado por quem guardou segredo de invenção, que foi revelado, antes que alguém tenha feito o depósito, observado o prazo legal da graça;
- **HIPÓTESE 2: usuário anterior**, condição a ser utilizada por quem guardou segredo de invenção não divulgado, embora explorado, tendo sido atingido pelo depósito do

<sup>155</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Parecer**. Ementa: Pedido de patente depositado no Brasil subsequente à publicação internacional do PCT do mesmo objeto. Não arguição de prioridade. Não entrada na fase nacional de pedido PCT. Efeito de abandono. Inaplicabilidade do período de graça no caso concreto. Rio de Janeiro, 03 set. 2007. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/novidades.htm>>. Acesso em: 12 abr. 2009, p. 28.

<sup>156</sup> Ibidem, loc. cit.

pedido de patente realizado por terceiro munido de boa-fé, que chegou à mesma invenção, independentemente, por mera coincidência; e

- **HIPÓTESE 3:** por último, a **Ação de Adjudicação de Patente**, a ser utilizada contra inventor ou titular ilegítimos, que obtiveram a patente de invenção (PI) ou de modelo de utilidade (MU).

## 6 ESTUDO DA HIPÓTESE 2: DA UTILIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO ANTERIOR QUANDO O SEGREDO DE INVENÇÃO EXPLORADO FOR DEPOSITADO POR TERCEIRO, EM DECORRÊNCIA DE MERA COINCIDÊNCIA INVENTIVA

Analise-se o caso de haver um duelo entre dois direitos: de um lado, o direito de segredo (direito subjetivo absoluto latente de pedir patente) de uma invenção explorada, mas não divulgada; e, de outro lado, o direito ao pedido de patente exercido por outro inventor, que obteve a mesma solução técnica nova para um problema industrial<sup>157</sup>, por mera coincidência inventiva.

Mesmo que o inventor independente que solicitou a patente ainda não disponha de um direito real, tendo exercido apenas o seu direito absoluto (DE PEDIR PATENTE), ele fará mais jus à patente do que aquele que evitou revelar seu segredo de invento, embora o explorasse.

De qualquer forma, o sistema patentário ainda protege o detentor do segredo de invenção preferido pelo depositante independente, permitindo que ele se beneficie da precedência de uso, se assim desejar e se já explorasse o segredo, na condição de usuário anterior.

Logicamente, aquele que fez o depósito da patente, por meio da divulgação da invenção, nos termos do disposto nos artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279/1996, viabilizou, supostamente, um incremento no estado da técnica, em prol do interesse social da evolução tecnológica e do desenvolvimento econômico do País, proposto na Carta Magna, e, por isso,

---

<sup>157</sup> Nesse sentido, BARBOSA, D. B., 2003, p. 400: “Posto pela doutrina clássica brasileira como um direito de autor, a pretensão à patente nasce efetivamente do ato de criação: uma vez obtida a solução técnica nova para um problema de caráter industrial, nasce o direito de pedir patente. [...] o texto constitucional em vigor assegura primariamente ao autor da invenção tal pretensão, e não a qualquer outro postulante (*Erfinderprinzip*)”.

nesse duelo, o depositante terá seus direitos preservados em relação ao detentor de segredo de invenção, que não depositou o pedido de patente.

Posto que, ao se confrontarem, de uma banda, o interesse privado daquele que pretende guardar para si um segredo de invenção, e, de outra, o interesse público atendido por aquele que depositou o pedido de patente, prevalece o direito do segundo. Isto é, o direito de segredo de invenção – que nada mais é do que o direito de pedir patente em potencial – cede ao direito de pedir patente exercido por outro inventor ou titular legítimo, muito embora aquele que manteve sigilo da invenção possa se valer da figura do usuário anterior, caso já houvesse exploração, sem divulgação<sup>158</sup>.

A figura do usuário anterior vem assim tipificada pela Lei nº 9.279/1996:

*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.*

*§ 1º. O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.*

*§ 2º. O direito de que trata este artigo não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.*

De maneira investigativa, há mais de 50 anos, Paul Roubier fez o seguinte questionamento: Então, o que acontecerá com o inventor que não deposita o pedido de patente? Ele não poderá, mais tarde, se valer de sua condição de inventor, invocando a data em que ele começou a explorar a invenção, para se opor à outra pessoa que chegou à mesma

---

<sup>158</sup> CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. 5. ed. Paris: Dalloz, 1998, p. 266: “Une personne a la possession personnelle antérieure d'une invention lorsque, sans l'avoir brevetée, elle la détient secrètement depuis une date antérieure au dépôt de la demande par un tiers portant sur la même invention. La possession personnelle antérieure naît dans les circonstances suivantes: Une personne réalise une invention. Elle ne dépose pas de demande de brevet. Plus tard, une autre personne fait la même invention qu'elle protège par un titre. Si le premier inventeur a exploité son invention, s'il l'a divulguée, le brevet obtenu par le second est nul. Si, au contraire, il l'a conservée secrètement, le brevet qui a été délivré est valable. En pareil cas, bien que valable, le brevet accordé au deuxième inventeur ne sera pas opposable au premier, parce qu'il avait la possession antérieure de l'invention. Tel est le sens de la possession personnelle antérieure”.

invenção, mas que depositou primeiro o pedido de patente?<sup>159</sup>.

A resposta, tendo em vista a legislação pátria em vigor, é afirmativa, no sentido de que aquele que tinha inventado anteriormente, mas que assumiu o risco de explorar a invenção sob segredo industrial sem depositar o pedido de patente, apesar de ser preterido pelo inventor independente, que exerceu o seu direito de pedir patente de forma legítima, tem o consolo de continuar a explorar a invenção como usuário anterior, quando se tratar de patente, mas sem deter a exclusividade de exploração contra terceiros e tampouco de poder ceder ou licenciar a invenção.

Na verdade, o usuário anterior passa a ter uma tutela passiva de não poder ser excluído do uso da invenção. Então, somente nessa hipótese, de depósito de patente feito por terceiro de boa-fé, será obstado o direito absoluto de pedir patente daquele que manteve segredo de invenção, porque outro já o utilizou, por força da coincidência inventiva.

Dessa forma, “pela lei em vigor, não só não existe o dever de pedir patente como também aquele que opta por manter-se em reserva tem proteção contra o que prefere depositar seu pedido”<sup>160</sup>, de sorte que, a despeito de não gozar de exclusividade de exploração, aquele que se manteve explorando sua invenção em segredo poderá se beneficiar da figura de usuário anterior, caso terceiro de boa-fé venha a depositar a mesma invenção.

Verifica-se, a teor do disposto no art. 45, § 1º, da LPI, acima transcrito, que o usuário anterior pode apenas vender ou arrendar seus direitos juntamente com o seu negócio, ou a parte dele que está relacionada com o uso do invento<sup>161</sup>. Apesar de o usuário anterior não ser considerado um contrafator, deverá se resignar em ver passar o direito da exclusiva às mãos

---

<sup>159</sup> ROUBIER, 1952, p. 122: “Le système suivi en matière d’inventions est entièrement différent: il écarte absolument toute appropriation de l’invention par des moyens de droit privé, et il exige impérieusement que cette prise de possession vis-à-vis des tiers soit faite par un moyen de droit public qui s’appelle la demande de brevet”.

<sup>160</sup> BARBOSA, D. B., 2003, p. 403.

<sup>161</sup> CHAVANNE; BURST, 1998, p. 268. “La possession personnelle a pour effet de conférer à son titulaire le droit d’exploiter l’invention en dépit de l’existence d’un brevet pris par un tiers. Ce droit comporte toutefois une limite: étant personnel il ne peut être transmis”.

de um terceiro, que depositou a invenção e que se tornará o titular do direito, inclusive legitimado a agir em face de contrafatores e a ceder ou licenciar a exploração<sup>162</sup>.

Quanto ao disposto no § 2º do art. 45 da LPI, os direitos de usuário anterior não beneficiam aquele que tenha adquirido o conhecimento sobre a invenção em virtude dos atos praticados pelo titular durante o período de graça. Quanto ao objeto do direito, o beneficiário é a pessoa que já detiver o mesmo invento ou um invento contido no alcance das reivindicações de patente de terceiro, inclusive na hipótese de equivalência de fatores<sup>163</sup>.

Denis Borges Barbosa observa:

Note-se que só há direito de inoponibilidade em relação ao invento já explorado (e não o simplesmente pesquisado ou conhecido), antes do depósito da patente e no País. A exploração no exterior não facilita a inoponibilidade. Inspirado no *droit de possession personnelle* do Direito Francês, a lei garante a inoponibilidade do privilégio ao usuário anterior, desde que pessoa de boa-fé. A exploração não poderá decifrar a tecnologia, senão terá havido perda da novidade (constituir anterioridade) e a patente seria nula<sup>164</sup>.

Arnaud expõe sua tese de que, para haver a figura do usuário anterior, a exploração da invenção teria de ser anterior ao período de graça; caso contrário, por força do disposto no art. 12, inciso III, da Lei nº 9.279/1996, haveria presunção *juris tantum* de que se trataria de

<sup>162</sup> Nesse sentido, cf. SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. **Droit de la Propriété Industrielle**. 10. ed. Paris: LITEC, 2001, p. 28: “Le cas des inventions concomitantes. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet appartient à celui qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne (CPI, art. L. 611-6); on revient, dans ce cas, à la règle du premier déposant. Le premier inventeur ne pourra ni s’opposer à la délivrance, ni obtenir ni l’annulation du brevet, ni en réclamer la propriété par l’action en revendication, celle-ci n’étant pas destinée à sanctionner l’absence de la qualité d’auteur de l’invention”. Vide, também, ROUBIER, 1952, p. 124: “La situation est encore moins bonne dans le cas où un autre inventeur – également original – découvre après lui la même invention, et réclame alors un brevet. Quel sera le sort du premier inventeur, qui exploitait ainsi en secret cette invention, par rapport à ce dernier, lequel, comme nous l’avons dit, devient le légitime titulaire du monopole d’exploitation de l’invention, que lui confère son brevet? La jurisprudence lui a accordé en pareil cas ce qu’on appelle “un droit de possession antérieure et personnelle”, qui lui permettra de poursuivre son exploitation dans les conditions antérieures, et le mettra ainsi à l’abri, grâce à une exception, de toute action en contrefaçon du breveté. C’est tout ce qu’il obtiendra désormais: il ne devient pas un contrefacteur, mais il doit se résigner à voir passer le droit de monopole en d’autres mains; ce sera le breveté qui sera titulaire de ce droit, c’est lui seul qui sera qualifié pour poursuivre les contrefacteurs, ou conceder des licences d’exploitation”.

<sup>163</sup> A esse respeito, cf. BARBOSA, Denis Borges. **Limites do direito de patente**: Fair Usage, Exaustão e Importação Paralela. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/103rtf>>. Acesso em: 28 maio 2009. “A noção de que a patente protege a ideia inventiva e não a literalidade reivindicada é tradicional no nosso próprio direito.” [...] “Mas o alcance da reivindicação não é, necessariamente, formal e literal. O que se protege, na verdade é a solução nova para o problema técnico pertinente; a questão que se coloca, assim, é: as outras maneiras de resolver o mesmo problema são ou não protegidas pela patente? A resposta é dada pela chamada teoria dos equivalentes.”

<sup>164</sup> BARBOSA, Denis Borges. **O inventor e o titular da patente de invenção**. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/113rtf>>. Acesso em: 28 maio 2009.

explorador de má-fé, vez que, supostamente, as informações teriam sido obtidas a partir do inventor ou titular legítimo, não se enquadrando, portanto, na figura de usuário anterior<sup>165</sup>.

Por outro lado, pondera-se a complexidade apontada por Ivan Bacellar Ahlert, consistente no fato de que:

[...] se o uso anterior da invenção patenteada se deu de forma pública, então o usuário anterior pode requerer a invalidação da patente por falta de novidade. No entanto, se o uso é confidencial, então dificilmente o titular da patente tomará conhecimento das atividades do usuário anterior<sup>166</sup>.

Vislumbra-se que o depositante de boa-fé dificilmente sabe da existência do usuário anterior, fato este que também foi assinalado por Paul Roubier, o qual expôs que o depositante desconhece a existência do usuário anterior, em decorrência, justamente, da falta de título público deste, consubstanciado na carta-patente.

Pertinentemente, coloca-se, ainda, a pergunta sobre o que aconteceria no caso de haver dois pedidos simultâneos de patente de invenção com coincidência inventiva. Pendendo de exame e deferimento, o primeiro pedido de patente poderá constituir uma anterioridade ao segundo pedido formulado por terceiro de boa-fé? Entende o autor que, nesse caso, prevalece o direito daquele que tiver primeiro depositado o pedido<sup>167</sup>.

O uso de um segredo de invenção, desde que não acarrete a divulgação da própria invenção, não impede um pedido de patente posterior por parte de um terceiro que tenha

<sup>165</sup> ARNAUD, 2000, p. 81-89: “[...] podemos dizer que só haverá usuário anterior, com direito a explorar a patente validamente concedida a um terceiro, se a exploração efetuada pelo usuário anterior não tiver promovido a divulgação da invenção e tiver sido comprovadamente iniciada anteriormente à data do início do período de graça que vier a ser reivindicado no pedido de patente protegido”.

<sup>166</sup> AHLERT, Ivan Bacellar. Delimitação do escopo da patente. In: JABUR, W. P.; SANTOS, M. J. P. (Coord.). **Propriedade intelectual**: Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw), p. 156.

<sup>167</sup> ROUBIER, 1952, p. 126 “[...] les tiers ne sont pas au courant de l’existence de ce droit, en l’absence de ce titre public que constitue le brevet. [...] Tout d’abord, on était amené à se demander si un brevet non encore délivré pourrait constituer une antériorité vis-à-vis d’une autre demande de brevet. A la vérité, on a déjà expliqué que, de deux demandeurs ayant découvert d’une manière indépendante la même invention, c’est celui que a le premier déposé sa demande qui doit être préféré [...]”.

chegado, autonomamente, à mesma invenção<sup>168</sup>. Entretanto, sob tais circunstâncias, aquele que explorava, sigilosamente, uma invenção não poderá mais se valer de seu direito de pedir patente.

Segundo Paul Roubier:

Daí a importância da formalidade administrativa do depósito em matéria de propriedade industrial, pois entre dois inventores, igualmente originais, o direito ao monopólio de exploração da invenção será eventualmente concedido não àquele que primeiro fez a invenção, mas sim àquele que primeiro depositou o pedido de patente. A patente será concedida não ao primeiro inventor (*Erfinderprinzip*), como dizem os doutrinadores alemães, mas sim ao primeiro depositante (*Anmeldprinzip*)<sup>169</sup>. (tradução livre).

Isso também se aplica ao Brasil, por força do sistema atributivo de patentes, conhecido como “*first-to-file*” (*prior in tempore, potiur in jus*), em oposição ao sistema declarativo chamado de “*first-to-invent*”, vigente nos Estados Unidos<sup>170</sup>.

No entanto, não se olvide que a Lei nº 9.729/1996 concedeu um período durante o qual a divulgação do invento depositado no Brasil não prejudica a aquisição da propriedade, nos termos do art. 12 – o chamado período de graça –, e também excepcionou a regra da

---

<sup>168</sup> SENA, 1976, p. 102: “*La normativa descritta, consentendo che una precedente invenzione ed anche, in determinati casi, il suo uso, in quanto non determinino la divulgazione della invenzione stessa, non precludano una successiva valida brevettazione da parte di un terzo che sia giunto autonomamente alla stessa invenzione, spiega come possa porsi il problema del così detto preuso segreto della invenzione, al quale avremo occasione di accennare trattando dei diritti derivanti dall'invenzione indipendentemente dalla sua brevettazione*”.

<sup>169</sup> ROUBIER, 1952, p. 122: “*Or précisément, il ne le pourra pas, et c'est ce qui montre bien l'importance de la formalité administrative en cette matière. Entre deux inventeurs, également originaux, le droit au monopole d'exploitation de l'invention sera accordé, non pas à celui qui a le premier réalisé l'invention, mais à celui qui a le premier déposé sa demande de brevet. Le droit est accordé, comme le disent les jurisconsultes allemands, non pas au premier inventeur (*Erfinderprinzip*), mais au premier déclarant (*Anmelderprinzip*)*”.

<sup>170</sup> Sobre *Interference* na lei Americana, cf. UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. **35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent - Patent Laws**. Disponível em: <[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1\\_35\\_U\\_S\\_C\\_102.htm#usc35s102](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_102.htm#usc35s102)>. Acesso em: 19 maio 2009. 35 USC 102 (g)(1): “*during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other*”.

novidade no caso de prioridade reivindicada, prevista nos artigos 16 e 17 da LPI – mas as exceções não transformam o sistema atributivo em declarativo<sup>171</sup>.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.729/1996) prevê, expressamente, no *caput* do art. 7º, o caso de mera coincidência inventiva: “*Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação*”.

Note-se que, no caso de mera coincidência entre dois inventores, um que depositou o pedido de patente e outro que não o fez, estarão contrapostos o interesse privado e o interesse coletivo. Portanto, o fato de se preservar o interesse público condiz com a segurança jurídica, exigida pelo jurisdicionado, do sistema de propriedade industrial. Por isso, a decisão não pode romper a unidade jurídica e a coesão do direito industrial, que consiste em obter a divulgação de um segredo de invenção em troca de uma exclusiva temporária conferida pelo Estado, visando um avanço tecnológico e econômico da sociedade.

Por isso, no caso de intersecção de outros institutos – como prioridade reivindicada ou alegação de divulgações feitas dentro do período de graça por dois inventores independentes, os quais depositam o pedido de patente com o mesmo objeto – surgirão novas hipóteses, que terão de ser equacionadas e resolvidas casuisticamente.

Assim, especificamente, nesta segunda hipótese estudada, confrontam-se, de um lado, o direito de pedir patente do inventor que explorava, mas preferiu guardar segredo, e, de outro, o direito ao pedido de patente exercido por outro inventor ou titular legítimo, que preferiu buscar a proteção estatal.

Sopesando-se, assim, o interesse privado daquele que inventou, mas não depositou o pedido, em relação àquele que exerceu seu direito no amparo do direito público

---

<sup>171</sup> Discorrendo sobre o tema, vide OLIVEIRA NETO, 2007, p. 92.

administrativo, e que, portanto, se dirigiu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), requerendo uma atuação estatal, fazendo valer a função finalística do privilégio constante da Constituição Federal, compatível com o interesse do poder público, prevalece o interesse coletivo. O interesse coletivo goza de superioridade em cotejo ao interesse individual, e, por essa razão, vale aquilo que for mais benéfico à sociedade (*in dubio pro societatis*).

Excepcionalmente, contudo, o inventor que já explorava a invenção não patenteada poderá usufruir da proteção legal que lhe dá a figura de usuário anterior, e continuar a produzir, ainda que sem exclusividade, em ressalva à reserva de mercado do depositante, que, eventualmente, obtenha o privilégio de exploração monopolística da patente.

Frise-se que, na mesma feição do que ocorre com o período de graça, a figura do usuário anterior não necessariamente encontrará respaldo legal na legislação internacional, já que a exploração tem de ser no País, de sorte que as soluções apresentadas às hipóteses formuladas servem para aplicação no âmbito nacional, com base na vigência da Lei nº 9.279/1996.

## 7 ESTUDO DA HIPÓTESE 3: DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO QUANDO O OBJETO DO SEGREDO DE INVENÇÃO FOR DEPOSITADO POR USURPADOR

### 7.1 Da usurpação do segredo de invenção sem depósito e da inoponibilidade do detentor original a terceiro de boa-fé

A usurpação da invenção consiste no fato de alguém exercer, ilegitimamente, o direito de pedir patente no lugar do verdadeiro titular, que pode ser o inventor ou o empregador na qualidade de titular originário ou cessionário.

Ainda que o usurpador não exerça – perante o INPI – o direito de pedir patente, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), em seu art. 195, inciso XII, tipifica que comete crime de concorrência desleal aquele que “*divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude*” (grifo nosso).

O inciso anterior (no caso, inciso XI), por sua vez, expõe ser autor do mesmo delito quem:

*Art. 195. [...]*

*XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; [...].*

Note-se que o inciso XII do art. 195 da LPI acrescenta o aspecto novo da conquista das informações por **meios ilícitos ou fraude**. “É, por assim dizer, o que mais deve ocorrer

nas grandes empresas em que sempre existe um ‘olheiro’ para essa prática com intenção de transmitir os dados recebidos a outrem”<sup>172</sup>.

Note-se que o inciso XI acima transcrito abrangeu uma nova categoria de crime, mesmo fora da relação de fidúcia, corroborando a tese de que há um direito pessoal absoluto em se manter a informação sigilosa, oponível *erga omnes*, salvo se o terceiro tiver chegado ao segredo de invenção autonomamente, por meios lícitos, como a revelação inevitável; a revelação evitável, mas não evitada; e a engenharia reversa.

Caberá contra o usurpador de segredo de invenção não só ação criminal, mas também, ações cíveis, consoante dispõe o art. 207 da LPI: “*Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil*”. De modo que o usurpado poderá, por exemplo, ingressar com ação de abstenção contra o usurpador, requerendo a fixação de multa diária, em caso de desobediência da obrigação de não fazer; entretanto, se tal segredo tiver sido repassado pelo usurpador a um terceiro de boa-fé, nada poderá ser feito contra este novo detentor do segredo.

Aqui se trata do direito constitucional de pedir patente, traduzido em direito subjetivo absoluto, ainda não desdobrado em direito ao pedido de patente. Nesse caso, relevante observar que o uso de boa-fé exclui o direito do detentor original; daí a conclusão de que o direito ao segredo de invenção, embora absoluto, não seja real.

## **7.2 Da usurpação do segredo de invenção seguida de depósito: caso em que não importa a boa ou ma-fé do depositante**

O cenário se modifica, substancialmente, se esse direito de pedir patente usurpado for depositado, ilegitimamente, perante o INPI. A conversão do direito de pedir patente em seus

---

<sup>172</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Processo Civil nos crimes contra a propriedade industrial**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 65.

consecutários, direito ao pedido e obtenção da patente, depositado por terceiro ilegítimo, faz nascer, para o legítimo inventor ou titular, a pretensão à adjudicação.

O direito ao pedido (solicitação) de patente decorre do direito de pedir patente (subjetivo e latente), e, consequentemente, aquele que não detém o direito formativo gerador (originária ou derivadamente) não poderá exercer o direito decorrente de depositar o pedido de patente. Por isso, nesse caso, pouco importa a intenção de culpabilidade do depositante, isto é, se ele está ou não munido de boa-fé.

O usurpador “originário” sempre labora em má-fé, mas pode exercer, diretamente, o direito de pedir patente, ou cedê-lo, na qualidade de falso titular, o que significa que nem sempre o depositante agirá dolosamente, vez que pode se tratar de cessionário de boa-fé, que obteve o direito de pedir patente de falso titular ou inventor. De qualquer forma, a usurpação pressupõe o exercício do direito de pedir patente de outrem, que ainda não havia exercido seu direito de depositar o pedido de patente.

Gama Cerqueira, oportunamente, lembra que:

Pode acontecer, entretanto, que, violando o contrato, o inventor requeira para si o privilégio, antecipando-se ao adquirente. Nesse caso, o adquirente não poderá opor-se à concessão da patente, mas parece-nos indubitável o direito que lhe assiste de **reivindicar** o privilégio concedido, sub-rogando-se nos direitos dele decorrentes. Esta hipótese pode verificar-se não só quando se trate de cessão isolada, relativa à determinada invenção, como também quando o inventor, em virtude do contrato, tenha cedido a propriedade de suas invenções futuras<sup>173</sup>. (grifo nosso).

Concluindo-se que a reivindicatória pode ser intentada contra terceiros de boa-fé, que obtiveram a patente com base em direito de pedir patente advindo de falso titular. O adquirente de boa-fé, por seu turno, poderá pleitear indenização contra o alienante pela evicção sofrida, mas sucumbirá à Ação de Reivindicação proposta pelo verdadeiro titular do direito de pedir patente. O contrato do terceiro de boa-fé com o alienante que usurpou o direito do adjudicante representa *res inter alios acta*, sendo estranho e inoponível ao direito constitucional de pedir patente do verdadeiro titular.

---

<sup>173</sup> GAMA CERQUEIRA, 1952, p. 195.

### **7.3 Hipótese de usurpação de pedido de invenção divulgada, seguida de depósito pelo usurpador e pelo usurpado dentro do período de graça**

Delineiem-se os contornos da seguinte hipótese de usurpação de invenção: supõe-se que o verdadeiro titular, “A”, mantivesse a invenção em segredo, até divulgá-la, por exemplo, em uma exposição, e que, ainda, dentro de seu período de graça, um terceiro ilegítimo, “B”, o qual tomou conhecimento da invenção, se adiantasse a depositá-la, exercendo o direito absoluto de pedir patente, antes de “A” e sem o seu consentimento. Ora, o que acontecerá se o verdadeiro titular “A” também fizer o depósito do pedido de patente, desconhecendo o depósito do usurpador “B”?

Suponha-se que o usurpado “A” divulgue a sua invenção, em exposição, em 15/05/2009, e a deposite em 20/07/2009, desconhecendo o depósito anterior do usurpador “B”, feito em 18/06/2009. Haverá colidência (sem mera coincidência), e o primeiro a depositar – “B” – sairia vencedor, não fosse a anterioridade da divulgação do segundo depositante “A”, que usufruiu de seu período de graça.

A questão se resolveria em nulidade do primeiro pedido de “B”, em decorrência de vício objetivo e não subjetivo, prevalecendo o segundo depósito de “A”. De forma que, toda vez que existirem dois depósitos de pedido de patente, em tais circunstâncias, a colidência vai se resolver em função da anterioridade e da novidade.

Enfrenta-se, novamente, hipótese que desvia a presente dissertação de seu curso natural, pois, no caso em tela, também o inventor usurpado “A” fez seu depósito e, oportunamente, poderá apresentar subsídio ao exame (com caráter informacional e não de contencioso administrativo) de “B”, alegando falta de novidade, em decorrência da divulgação anterior, e, portanto, o pedido de “B” será indeferido, sem prejudicar o pedido de “A”.

Entretanto, se o usurpado “A” depositar o pedido de patente depois do usurpador “B”, sem qualquer exceção à novidade, como por exemplo, sem ser beneficiário do período de graça ou de prioridade reivindicada, ainda que haja um conflito quanto à falta de legitimidade do usurpador “B”, provavelmente o INPI vai deferir o primeiro pedido de “B”, em detrimento do segundo pedido depositado por “A”, vez que *“prior in tempore, potiur in jus”*. Sobrelevando-se, nesse caso, a importância da Ação de Adjudicação, uma vez obtida a patente por “B”, que seria a ferramenta a ser utilizada por “A” para solucionar o problema.

Até porque o direito de reivindicação não pode ser exercido por meio de subsídio ao exame de patente, exigindo-se a via judicial para dirimir questões de alta indagação, que envolvam a propriedade das invenções, não sendo o INPI competente para esse fim<sup>174</sup>.

#### **7.4 Hipótese de usurpação de pedido de invenção, seguida de depósito somente pelo usurpador**

Na verdade, este trabalho se propõe a responder à seguinte pergunta: quais as ferramentas legais a instrumentalizarem o “conserto” da situação de “A”, que guardava um segredo de invenção (objeto do direito subjetivo constitucional de pedir patente), sem jamais tê-lo depositado ou divulgado, tendo, eventualmente, o comunicado a determinada pessoa, com o dever de reserva confidencial, ou a um grupo restrito de trabalho, mas que foi usurpado por “B”, que o depositou ilicitamente?

De maneira geral, “A” só descobre posteriormente que o seu segredo de invenção foi depositado ilicitamente por “B”: ou porque teve acesso ao relatório descritivo do depositante “B”, ou porque, decorrido o tempo de sigilo de 18 (dezoito) meses a contar da data de depósito, houve a publicação, nos termos do disposto no art. 30 da LPI.

---

<sup>174</sup> A respeito, cf. GAMA CERQUEIRA, 1952, p. 196, nota de rodapé nº 9.

Nesse caso, antes da obtenção do privilégio de patente pelo usurpador “B”, caberá Ação de Sub-rogação de “A” nos direitos do pedido de patente depositado por “B”, conforme se verá, e, no caso de a patente já ter sido deferida à “B”, nascerá a pretensão de “A” propor Ação de Adjudicação de Patente, a qual será detidamente analisada neste trabalho.

## **7.5 Da objeção de ilegitimidade apresentada por meio de subsídio ao exame do pedido de patente do usurpador**

A apresentação de subsídios ao exame do pedido de patente pode ser feita, oportunamente, por qualquer pessoa, nos termos do art. 31 da LPI, sendo certo que tais subsídios não configuram contencioso administrativo, pois possuem caráter meramente informativo, mas podem resultar no indeferimento do pedido de patente. Contudo, se o pedido de patente for deferido, caberá, na esfera administrativa, a instauração de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), com contraditório e ampla defesa, consoante o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal/88.

Fato é que, independentemente de apresentação de subsídios a exame ou de instauração de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), antes deles o pedido de patente será publicado<sup>175</sup>, a teor do disposto na Lei nº 9.279/1996 (LPI).

Assim, se o usurpado “A” – que não divulgou e não depositou o pedido de patente – objetar a ilegitimidade de “B”, em subsídios ao exame do pedido de patente do usurpador, isso poderá resultar no indeferimento do pedido de “B”, sem que daí resultem benefícios para o usurpado “A”.

---

<sup>175</sup> Transcrição de artigos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996): “Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75”. “Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.” “Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.” (grifos nossos).

Isso porque, o exame técnico previsto no art. 31 da LPI é sempre posterior à publicação do pedido de patente, de forma que, no caso de indeferimento, tendo havido a divulgação do pedido de patente por meio da publicação, a possibilidade de obtenção de exclusiva acaba tanto para “A” quanto para “B”, transformando-se o segredo de invenção em *res communis omnium*.

Portanto, se o titular usurpado “A” não tiver divulgado seu segredo de invenção e tampouco tiver depositado seu pedido antes do usurpador “B”, poderá, no caso de “B” ainda não ter a exclusiva da patente, ingressar na esfera judicial com Ação de Sub-rogação nos direitos resultantes do depósito feito por “B”<sup>176</sup>, ou, no caso de já ter sido deferida a patente à “B”, ingressar com Ação Reivindicatória ou de Adjudicação<sup>177</sup>.

A legislação industrial só prevê adjudicação da patente por via judicial e após a concessão da patente, como alternativa à Ação de Nulidade, eximindo o INPI da complexa atividade de avaliar titulações conflitantes na esfera administrativa. A questão da propriedade de invenção, segundo Gama Cerqueira, não pode ser discutida nem decidida no processo da concessão da patente, por faltar competência às autoridades administrativas para decidirem questões dessa natureza<sup>178</sup>.

---

<sup>176</sup> No caso de sub-rogação, o usurpado “A” terá de receber a patente tal como foi requerida por “B”, ainda que possa se utilizar do disposto no art. 32 da LPI, ficando, assim, sujeito a todos os riscos resultantes dos defeitos existentes na patente, suportanto, inclusive, as causas de nulidade.

<sup>177</sup> Note-se que, havendo apresentação de subsídios negativos ao exame do pedido de patente do usurpador “B” por qualquer outra pessoa, ainda que se torne, paradoxalmente, do interesse do usurpado “A” o deferimento da patente em nome de “B”, para depois adjudicá-la, “A” nada poderá fazer em defesa de “B”, porque não há lide no exame. Entretanto, se “B” sofrer um Processo Administrativo de Nulidade (PAN), sempre depois do deferimento da patente (conforme dispõe art. 46 da LPI: “É nula a patente concedida [...]”), aí, nesse caso, por força da Lei nº 9.784/1999, que regula o processamento administrativo federal, o usurpado “A” poderia entrar como “assistente” do depositante “B”, defendendo a validade da patente, para depois ingressar com Ação de Adjudicação.

<sup>178</sup> GAMA CERQUEIRA, 1952, p. 375, anotação de rodapé.

## 8 DA NULIDADE E DA ADJUDICAÇÃO COMO ALTERNATIVAS DE TUTELA DAQUELE QUE TEVE SEU DIREITO DE PEDIR PATENTE USURPADO

Embora o ordenamento jurídico disponibilize ao usurpado “A”, **após o deferimento da patente** e da titularidade ao usurpador “B”, **na esfera administrativa**, a instauração do Processo Administrativo de Nulidade (PAN) – art. 51 da LPI – e, **na esfera judicial**, a interposição de Ação de Nulidade<sup>179</sup> ou, alternativamente, de Ação de Adjudicação (art. 49 da LPI), os efeitos que se irradiam da nulidade são completamente distintos dos efeitos da adjudicação.

O direito constitucional de pedir patente, que nada mais é do que o segredo de invenção, mais uma vez irrompe nas disposições do art. 49, remetendo ao art. 6º, ambos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996): “*No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente [à Ação de Nulidade], reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente*” (grifos nossos).

O art. 6º da LPI, por sua vez, determina que: “*Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei*” (grifo nosso).

Repisando, novamente, a importância do direito absoluto de pedir patente, assegurado entre os direitos fundamentais, no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal/88, a legislação viabilizou duas opções ao usurpado para fazer valer os seus direitos: **nulidade** ou **adjudicação**.

Assinale-se que as duas medidas, ainda que alternativas, têm efeitos diametralmente opostos. Isso porque, normalmente, a nulidade do pedido de patente acarreta a comunicação

---

<sup>179</sup> O art. 46 da LPI estabelece ser nula a **patente concedida** contrariando as disposições da Lei. Portanto, só há de se falar em nulidade da patente, obviamente, depois de sua concessão. Não se pode anular o que não existe. Nesse sentido, o art. 56 da LPI informa que a “*ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse*” (grifo nosso).

da invenção, a menos que haja insuficiência descritiva (quando um técnico no assunto não for capaz de reproduzir o objeto patenteado), o que, provavelmente, resultaria na declaração de nulidade administrativa, consoante o art. 50, inciso II, da LPI, na remota hipótese de um pedido de invenção com tal deficiência ter a patente concedida. Posto que, tanto a nulidade administrativa quanto a nulidade judicial exigem a **concessão da patente**.

Assim, a nulidade judicial tornaria a invenção *res communis omnium*, fugindo do interesse daquele que havia mantido em segredo o seu direito de pedir patente (segredo de invenção), que foi violado; caso contrário, inexistiria razão para se manter o segredo de invenção.

Portanto, a ferramenta reivindicatória, instrumentalizada judicialmente por meio da Ação de Adjudicação<sup>180</sup>, no âmbito da propriedade industrial, se mostra como sendo o meio mais hábil a ser manejado pelo usurpado, o qual poderá, assim, avocar a titularidade do invento obtida por terceiro que exerceu ilicitamente o direito preexistente, constitucional e absoluto de pedir patente do usurpado.

Labrunie discorre sobre a invalidade da patente no caso de usurpação:

[...] posto que requerida em usurpação ao direito do legítimo inventor ou de seu sucessor legal. O inconveniente dessa solução é que o objeto da patente declarada nula ou anulada, cairá em domínio público, podendo ser reproduzido por qualquer interessado, em detrimento do legítimo titular<sup>181</sup>.

E o autor arremata:

O dispositivo do art. 49, porém, dá ao inventor lesado uma solução mais apropriada para a usurpação ocorrida. O legítimo titular do direito – inventor, sucessor ou cessionário – poderá pleitear a adjudicação da patente, ou seja, pleitear que a patente seja transferida compulsoriamente do usurpador para o legítimo titular<sup>182</sup>.

---

<sup>180</sup> A esse respeito, cf. BARBOSA, D. B., 2003, p. 406: “Em rápido sumário, para que se peça a adjudicação, é preciso comprovar que o adjudicante era titular de direito de pedir patente; no curso da pretensão se apurará se o autor não teria perecido de tal direito, por abandono ou perempção ou outra razão de direito. Quem deixa sua invenção cair no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação lícita por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a quem não for autor; perante o que também for autor, terá o direito do art. 45. da Lei 9.279/96”.

<sup>181</sup> LABRUNIE, 2006, p. 138.

<sup>182</sup> Ibidem, loc. cit.

No mesmo diapasão, leciona Gama Cerqueira:

A ação de nulidade da patente, nesse caso, não seria adequada, uma vez que, anulando o privilégio, a invenção cairia no domínio público, tornando-se livre a sua exploração. Assim, o único meio é reconhecer ao inventor o direito de reivindicar a propriedade da invenção, sub-rogando-se nos direitos decorrentes da patente, que será transferida para o seu nome, em execução de sentença que julgar procedente a ação<sup>183</sup>.

Por força do princípio da inderrogabilidade do domínio público, caso o usurpado pretenda reivindicar seu direito de pedir patente já desdobrado em direito à patente, deverá fazê-lo por meio de Ação de Adjudicação, visto que, ao se utilizar da Ação de Nulidade, a patente restará extinta e se tornará *res communis omnium*, perdendo seu caráter de exclusividade, pois o parágrafo único do art. 78 da LPI determina que, uma vez extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

---

<sup>183</sup> GAMA CERQUEIRA, 1952, p. 373.

## 9 O QUE É ADJUDICAÇÃO?

No direito romano, a adjudicação servia para indicar a aquisição judicial, isto é, quando a coisa era adquirida por sentença do juiz (*adiudicatio*) <sup>184</sup>. A rigor, a palavra “adjudicação” significa, simplesmente, um ato do juiz [do lat. *ad judicare*].

Na legislação brasileira, a palavra “adjudicação” é empregada em diferentes acepções no direito, espraiando-se para designar atos jurídicos, administrativos e, até mesmo, ações, como a Ação de Adjudicação Compulsória e a Ação de Adjudicação de Patente.

O Código Civil (Lei nº 10.406/2002) menciona a adjudicação como direito objetivo, no art. 1.418:

*Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.*

A contrapartida do direito instrumental está amparada, implicitamente, no art. 466-C do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973, alterada pela Lei nº 11.232/2005), como coloca Luiz Tadeu Barbosa Silva:

[...] para designar o *nomen iuris* também da ação colocada à disposição do promitente comprador com contrato quitado e sem cláusula de arrependimento, visando uma sentença de reconhecimento do domínio, por força do inadimplemento da obrigação por parte do promitente vendedor <sup>185</sup>.

No direito processual civil, nos termos dos artigos 647, inciso I; 685-A; e 708, inciso II, todos do Código de Processo Civil, está tipicamente indicada a adjudicação como forma de pagamento do credor, feita pelo juiz, por transferência a ele de bens penhorados do devedor.

<sup>184</sup> CORREIA; SCIASCIA, [19-], p. 130.

<sup>185</sup> SILVA, Luiz Tadeu Barbosa. Da Ação de Adjudicação Compulsória resultante do inadimplemento da promessa de contratar. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 845, p. 50-64, mar. 2006.

Na sucessão hereditária, ao final do arrolamento, será expedida carta de adjudicação, para ser registrada no intuito de se transferir os bens herdados para o patrimônio do único herdeiro, nos termos do art. 1.031, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em outro contexto, e com outro significado, também se emprega a palavra adjudicação, ainda no âmbito civil, a teor do art. 2.019 do Código Civil, conforme lembra José Cretella Júnior. Nesse sentido<sup>186</sup>, “adjudicação é o modo de transferência da propriedade decretada pelo juiz, diante dos litigantes, após o exercício da ação divisória”<sup>187</sup>.

A adjudicação, no direito público, vinculada ao processo de licitação, “é o ato pelo qual o objeto do futuro contrato é atribuído ao vencedor da licitação”<sup>188</sup>.

As inúmeras citações servem para ilustrar a gama de significados e a ampla utilização da palavra **adjudicação** em direito. Resta perguntar, então, no que consiste a adjudicação em propriedade industrial? Já que a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) prevê, expressamente, no seu art. 49, que “*o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente*” (grifo nosso).

Em matéria de propriedade industrial, a adjudicação serve para que o legítimo titular do direito de pedir patente, portador do segredo de invenção não depositado por ele perante o INPI, reivindique **o seu direito formativo gerador constitucional** (já transformado em patente), que foi obtido ilicitamente, e exercido ilegitimamente, por um terceiro usurpador, que tanto poderá ter agido de má-fé (originariamente) como de boa-fé (aquisição derivada).

Assim, a adjudicação se mostra como ferramenta hábil a reivindicar o direito de pedir patente usurpado, que foi depositado e já convolado **em direito exclusivo resultante da constituição do privilégio**, resgatando não só a propriedade (*res*) da patente, mas também, o

---

<sup>186</sup> Cf. Código Civil/2002, art.1.298: “*Sendo confusos, os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa; e, não se achando ela provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles, mediante indenização ao outro*”.

<sup>187</sup> CRETTELLA JÚNIOR, 1966, p. 158.

<sup>188</sup> MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo Moderno**: De acordo com a EC 19/98. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 234. Veja, também, art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666/1993.

direito preexistente de pedir patente, que fora violado, pois aquele que não detém direito de pedir patente não poderá exercer o direito à solicitação de patente e, muito menos, obter patente de invenção.

### **9.1 A Ação de Adjudicação Compulsória comparada à Ação de Adjudicação de Patente**

A Ação de Adjudicação Compulsória, no dizer de Ricardo Arcoverde Credie, pode ser entendida como:

[...] a ação pessoal pertinente ao compromissário comprador, ou ao cessionário de seus direitos à aquisição, ajuizada com relação ao titular do domínio do imóvel – que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de venda e compra e se omitiu quanto à escritura definitiva –, tendente ao suprimento judicial desta outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não praticado<sup>189</sup>.

A Ação de Adjudicação do direito comum consiste no suprimento judicial para fazer cumprir promessa de compra e venda, conforme a definição acima. Transpondo-se o tema para a propriedade industrial, é de se perguntar o que aconteceria se existisse um compromisso de cessão de patente inadimplido?

Gama Cerqueira explica que:

O inventor responde, pois, salvo cláusula em contrário, pela existência, na data do contrato, de uma invenção privilegiável de acordo com a lei vigente, cabendo ao adquirente o direito de rescindir o contrato e de exigir a restituição do preço pago, ou parte dele, se a invenção não satisfizer às condições da lei, ou se apenas em parte for privilegiável. Se o segredo da invenção for divulgado, antes de operada a tradição, o risco corre por conta do cedente; só depois da tradição deve o adquirente suportá-lo. Tratando-se de invenções futuras, a cessão pode assumir caráter aleatório, como no caso de ceder o inventor a propriedade de invenções que venha a realizar<sup>190</sup>.

Portanto, a despeito da homonímia, em se tratando de propriedade industrial, no caso de descumprimento do compromisso de cessão de direito de pedir patente, por exemplo, não poderá o juiz suprir o ato do cedente para perfeccionar a transação, como ocorre na

---

<sup>189</sup> CREDIE, Ricardo Arcoverde. **Adjudicação Compulsória**. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 42.

<sup>190</sup> GAMA CERQUEIRA, 1952, p. 194.

Adjudicação Compulsória, restando apenas a aplicação do disposto no artigo 458 do CC/2002, no que diz respeito a contratos aleatórios, ou ainda, do disposto nos artigos 247 e 389, também do CC/2002, quanto ao descumprimento de obrigação de fazer.

Permite-se concluir que, exceto pelo uso da palavra adjudicação, as duas ações, Ação de Adjudicação Compulsória e Ação de Adjudicação de Patente, não guardam qualquer semelhança entre si.

## 9.2 Da Ação de Adjudicação de Patente correspondente à Ação Reivindicatória ou de Reivindicação de Patente

Na verdade, a “Ação de Adjudicação de Patente”, denominação atípica aplicada no direito industrial brasileiro, baseada na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), foi batizada com o nome de Ação Reivindicatória no resto do mundo: *Rivendicazione*, na Itália; *Revendication de Brevet*, na França; *Acción de Reivindicación*, na Espanha; *Vindikationsklagen*, na Alemanha; *Action in Replevin*, nos Estados Unidos. Inclusive no Brasil, Gama Cerqueira e Pontes de Miranda empregaram a expressão “Ação de Reivindicação” para designar a “Ação de Adjudicação de Patente”, de modo que tais nomenclaturas podem ser usadas como sinônimas.

Ocorre que a palavra *reivindicação* assume diversos significados quando versa sobre propriedade industrial, vez que, por exemplo, o vocábulo *reivindicações*<sup>191</sup> serve para designar um dos elementos obrigatórios do pedido de patente, a teor do art. 19, inciso III, da

---

<sup>191</sup> A respeito de reivindicações, compulse na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996): “Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção”; e “Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”. Além disso, o Ato Normativo nº 127/97 do INPI “dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção” (cf. INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Ato Normativo nº 127/97**. 1997. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta\\_legislacao/ato\\_127\\_97\\_html](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/ato_127_97_html)>. Acesso em: 15 maio 2009).

LPI; ou ainda, utiliza-se a expressão *reivindicação de prioridade*, no art. 16 da LPI; e, por fim, há, também, o sentido de *reivindicar a adjudicação da patente*, no art. 49 da LPI.

De sorte que a escolha da palavra *adjudicação*, no art. 49 da Lei de Propriedade Industrial, tende a evitar as confusões que o emprego do vocábulo *reivindicação* causaria, muito embora a doutrina mencione, indiferentemente, para denominar a mesma medida judicial, tanto a **Ação de Adjudicação de Patente**, quanto a **Ação de Reivindicação** ou a **Ação Reivindicatória de Patente**.

*Reivindicação* é um “vocábulo composto das expressões latinas *rei* (da coisa) e *vindicatio* (reclamação em juízo), traduz-se, literalmente, a reclamação judicial da coisa”<sup>192</sup>.

### 9.3 Da Ação de Reivindicação

Na explicação de Pontes de Miranda: “A vindicação dos bens, que se chama *rei vindicatio*, não apanha os bens patrimoniais pessoais; só os reais, os concernentes à *res*”<sup>193</sup>. A tutela do domínio é a função primordial da ação reivindicatória (*rei* = da coisa e *vindicatio* = reclamação judicial); a consequência é a declaração do legítimo proprietário e a restituição da coisa nas disputas entre o titular e o terceiro que se assenhoreou da coisa<sup>194</sup>.

As características que se inferem da definição da ação reivindicatória são: 1<sup>a</sup>) trata-se de ação de natureza real, porque fundada no domínio; 2<sup>a</sup>) objetiva a retomada da coisa que se acha em poder de terceiro, por qualquer título; e 3<sup>a</sup>) a detenção ou a posse do terceiro deve ser injusta, para que haja a retomada<sup>195</sup>.

O direito de propriedade pressupõe usar, gozar e dispor da coisa, nos termos do disposto no art. 1.228 do CC/2002, *in verbis*: “*O proprietário tem a faculdade de usar, gozar*

<sup>192</sup> SILVA, De Plácido e. **Vocabulário Jurídico**. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 696.

<sup>193</sup> PONTES DE MIRANDA, 1978, p. 112.

<sup>194</sup> HAENDCHEN; LETTERIELLO, 1981, p. 17.

<sup>195</sup> Ibidem, p. 20.

*e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.*

O direito de propriedade industrial, em decorrência de suas especificidades, ganha contornos diferenciados pela natureza intangível do bem tutelado. Assim, a Lei nº 9.279/1996 determina, no seu art. 2º, que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se, no caso de invento, mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, e o art. 38 esclarece que a patente será concedida expedindo-se a respectiva **carta-patente**.

O direito de “propriedade” de patente foi insculpido no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88, assegurando aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, desde que revelem seus segredos ao Estado, em função do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Nessa configuração, do **direito constitucional de pedir patente**, abreviado por **D1**, exsurge o **direito ao pedido de patente**, abreviado por **D2**, e o **direito ao privilégio da patente**, abreviado por **D3**. As abreviações D1(=direito de pedir patente), D2 (=direito ao pedido de patente) e D3 (=direito à patente) se prestam a facilitar a abordagem neste estudo.

Observe-se que o direito à exclusiva da patente (D3) decorre do direito formativo gerador de pedir patente (D1), nos termos do disposto no art. 6º da LPI, o qual é outorgado ao autor de invenção ou modelo de utilidade, garantindo-lhe a propriedade (D3). O direito de pedir patente (D1), na verdade, corresponde a um segredo de invenção, enquanto não postulado o pedido de patente (D2) junto ao INPI.

Insta observar que a circulabilidade do direito de pedir patente é permitida, e, portanto, o autor pode ceder seu direito formativo gerador <sup>196</sup>, fazendo com que a legitimidade ativa para ingressar com Ação de Adjudicação se desloque do autor para o titular do direito de

---

<sup>196</sup> Como prevê a Lei de Propriedade Industrial: Art. 6º, § 2º: “A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

pedir patente, que tanto pode ser originário (do próprio inventor ou do empregador, no caso do art. 88 da LPI) quanto derivado (de sucessor ou cessionário).

A despeito de só haver efeito reipersecatório quando existir *rei*, ou mais precisamente, direito real, a legitimidade para ingressar com Ação Reivindicatória nasce do ato da invenção e está atrelada à titularidade do direito de pedir patente (D1), ainda que tal direito precise estar contraposto ao seu exercício ilegítimo por terceiro que pediu a patente (D2) e, posteriormente, obteve a exclusiva de privilégio (D3), para fazer nascer a pretensão adjudicatória.

Note-se que o terceiro ilegítimo pode ser, até mesmo, o próprio inventor que havia cedido o direito de pedir patente (D1) e desrespeitou o pactuado em contrato, adiantando-se a depositar o pedido (D2) e obtendo a exclusiva (D3) antes do cessionário.

De suma importância a percepção da diferença da Ação Reivindicatória no direito civil e no direito de propriedade industrial. Porque o direito absoluto de pedir patente (D1), ainda que não real, vai autorizar o legítimo titular (inventor ou cessionário) a sobrepor sua pretensão adjudicatória àquele que pediu e obteve patente, mas era carecedor do direito constitucional formativo gerador (D1).

Esse mesmo titular do D1 pode anular a patente, em decorrência do vício subjetivo. Assim, as pretensões de anular ou adjudicar são alternativas, mas resultantes de um só fato jurídico: somente o criador ou seus sucessores, cessionário etc. podem pedir patente (D1). A cadeia de titularidade deve ser respeitada para o exercício legítimo e regular do direito de pedir patente.

Na ação reivindicatória ou adjudicatória, no âmbito do direito industrial, persegue-se o direito de pedir patente (D1) preexistente à constituição da exclusiva (D3), obtida ilegitimamente por outro. O direito de pedir patente (D1), apesar de absoluto, não é real como o direito ao privilégio (D3). Nesse tópico, Pontes de Miranda ressalta a diferença entre o direito brasileiro e o direito alemão, vez que, no Brasil, não se chama de *vindicação* a ação do

inventor ou seu sucessor, antes do depósito da patente, afirmando que o direito real nasce com a obtenção da patente<sup>197</sup>.

A rigor, só há efeito reipersecutório quando existe *rei* (direito real), de sorte que se conclui que a “adjudicação” prevista no art. 49 da LPI não é o que se chama de adjudicação no direito comum, pois ela gera efeitos reipersecutórios sobre algo que, no momento da usurpação, não era real (D3), não era monopólio, era apenas um segredo de invenção (D1).

Então, o adjudicante recupera um direito de pedir patente (D1) que lhe pertencia, já metamorfoseado em privilégio de patente (D3) por terceiro ilegítimo. Não se trata de translação aquisitiva, pois a natureza do direito de pedir patente (D1) é inconfundivelmente diversa da natureza do privilégio de patente (D3). Não existe direito real antes da constituição da exclusiva de patente (D3).

O usurpado não retoma a propriedade que detinha anteriormente, pois, antes do exercício do direito de pedir patente, ele não detinha a propriedade, mas somente um direito absoluto. Assinale-se que o estado latente de pedir patente (D1) é que lhe foi surripiado, e não a patente em si (D3).

Conclui-se que, com base em seu direito formativo gerador (D1), o adjudicante recupera o desdobramento do exercício daquele seu direito originário (D2), já transformado em patente (D3) pelo usurpador, assim nomeado independentemente de estar munido de má-fé.

Denis Borges Barbosa leciona que:

A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a existência de um bem incorpóreo, a invenção, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro, é suscetível de ser reivindicado (*jus persequendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96<sup>198</sup>.

---

<sup>197</sup> PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 377.

<sup>198</sup> BARBOSA, D. B., 2003, p. 402.

Criteriosamente, o *jus persequendi* é uma característica dos direitos reais.

Permite-se burilar o posicionamento acima, ao se afirmar que o simples direito de pedir patente (D1) não exercido, não desdobrado em direito ao pedido (D2) ou direito à patente (D3), não justifica uma Ação de Adjudicação, porque o direito de pedir patente (D1) ainda não terá ingressado na esfera dos direitos reais, o que ocorre por meio da atuação estatal. No patamar embrionário do direito de pedir patente (D1), eventuais litígios estarão atrelados a direitos pessoais e serão resolvidos com base no direito moral, no direito obrigacional, na concorrência desleal etc.

Labrunie destaca a peculiaridade da adjudicação de propriedade industrial:

Como regra o direito de propriedade aperfeiçoa-se com a concessão da patente, retroagindo à data do depósito para fins de vigência (art. 40, da Lei n. 9.279/96) e até a data da publicação ou da divulgação, para valer retroativamente contra terceiros (art. 44). A invenção ainda não patenteada, cujo pedido de patente esteja em curso perante o Inpi, não é objeto de direito de propriedade. Assim, o art. 49 da LPI, traz uma exceção, na qual há direito de sequela, atributo do direito de propriedade, apesar de o inventor não ter requerido patente, ou não ter sido o primeiro a requerê-la. Essa possibilidade de adjudicação é, sem dúvida, uma solução mais lógica para a defesa do inventor. Seria injusto e despropositado que o legítimo titular usurpado tivesse somente a via da nulidade para questionar a usurpação, pois, com a declaração de nulidade, a invenção cairia no domínio público e o inventor continuaria prejudicado, salvo a possibilidade de reparação do dano, por ato ilícito, de responsabilidade do usurpador<sup>199</sup>.

Justamente, o ponto nevrálgico da presente dissertação diz respeito ao emprego da Ação de Adjudicação de Patente como ferramenta reivindicatória, vez que a nulidade levaria a invenção ao domínio público, conforme anteriormente exposto, ao se considerar o parágrafo único do art. 78 da LPI, o qual estabelece que, se extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público, contra os interesses daquele que guardava um direito de pedir patente em segredo.

---

<sup>199</sup> LABRUNIE, 2006, p.138-139.

Os efeitos colaterais da nulidade também foram apontados por Luzzatto, alertando que, se o inventor, ao invés de adjudicar a patente, resolver arguir a nulidade da patente obtida pelo usurpador, consequentemente a invenção entrará no domínio público<sup>200</sup>.

Assim, destaca-se a importância do correto manejo da Ação de Adjudicação de Patente, sob pena de o inventor usurpado não desfrutar do esforço envidado para desenvolver seu invento e para guardar seu segredo de invenção.

---

<sup>200</sup> LUZZATTO, Enrico. **Trattato Generale delle Privative Industriali**. Milano: Pilade Rocco, 1914. v. I, p. 549: “[...] infatti se è certo che l'inventore può, invece che rivendicare, chiedere l'annullamento del brevetto preso dall'usurpatore, è altrettanto certo che in conseguenza dell'annullamento, l'invenzione entrerà nel dominio pubblico, perchè l'invenzione è giuridicamente unica, unico è anche il privilegio, e quindi se la privativa non è valida, l'invenzione entra nel dominio pubblico per effetto dell'avvenutane conoscenza”.

## 10 DA ESTRUTURA DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE NO DIREITO BRASILEIRO

### 10.1 Da legitimidade ativa

Estará legitimado a propor Ação de Adjudicação de Patente todo aquele que tiver seu direito constitucional de pedir patente (=segredo de invento) ilicitamente apropriado por outro, que depositou o pedido de patente junto ao INPI e obteve a exclusiva. Observe-se a redação do art. 49 da LPI: “*No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente*” (grifo nosso).

O art. 6º da LPI, no seu § 2º, estabelece, por sua vez, que: “*A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade*”.

Segundo Douglas Gabriel Domingues:

A reivindicatória pode ser proposta por aqueles que a lei autoriza a requerer a patente enumerados no § 2º do art. 6º, a saber: I - o inventor; II - o adquirente da invenção não privilegiada para reivindicar a patente requerida ou obtida pelo cedente com violação do contrato; III - o empregador em relação às invenções realizadas pelo empregado que, por lei ou por convenção devam lhe pertencer; IV - o empregado, quando o invento lhe pertence exclusivamente por não haver utilizado recursos, dados, meios e material do empregador, ou na hipótese da invenção em copropriedade por força de lei ou disposição contratual, eis que a ação reivindicatória pode ter por objeto a propriedade integral da invenção ou parte dela; V - os coproprietários, quando a patente haja sido requerida ou obtida por qualquer dos coproprietários em detrimento dos demais<sup>201</sup>.

Portanto, a legitimidade ativa para adjudicar a patente usurpada pertence ao legítimo titular vitimado pela usurpação, que tanto pode ser o inventor, o empregado ou o empregador,

---

<sup>201</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 177-179.

originariamente, como no caso do art. 88 da LPI, quanto qualquer um que, derivadamente, obteve o direito de pedir patente, ou ainda, por força de sucessão. Ressalvados os direitos morais, que são intransferíveis.

Se a titularidade pertencer a mais do que uma pessoa, entende-se que a legitimidade ativa para ingressar com Ação de Adjudicação será de qualquer uma delas, nos moldes do disposto no art. 6º, § 3º, da LPI: “*Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos*”.

Admissível, também, o litisconsórcio ativo, consoante o art. 46 do Código de Processo Civil, a teor do inciso I, que determina que as pessoas podem litigar em conjunto, quando “*entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide*”.

## 10.2 Da legitimidade passiva

O pólo passivo da Ação de Adjudicação será integrado, no mínimo, por dois réus, tratando-se de litisconsórcio necessário. Um deles, obrigatoriamente, será integrado pelo INPI (autarquia federal vinculada), já que estará em discussão a eficácia do ato administrativo praticado pela Autarquia alusivo à concessão da patente.

No dizer de Gert Egon Dannemann e Kátia Braga de Magalhães:

Como a ação de adjudicação visa a transferência do direito de propriedade sobre uma marca ou uma patente, não resta dúvida de que o ato administrativo do INPI, ao conceder um registro ou uma carta-patente, fazendo nascer no mundo jurídico o próprio direito de propriedade, se encontra na origem da cadeia de causalidade ora envolvida. De fato, se a autarquia não tivesse outorgado o título de propriedade sobre o bem adjudicando, não haveria que se falar em transferência da propriedade, pois tal direito nem mesmo teria surgido, razão pela qual não teria lugar a

propositura de uma ação de adjudicação para reivindicar a transferência de um direito que não teria sequer chegado a existir<sup>202</sup>.

A outra parte no pólo passivo será integrada pelo suposto usurpador, mais precisamente, por quem figurar como titular na carta-patente, da qual constam, segundo o art. 39 da LPI: “*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 descriptivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade*” (grifo nosso).

O titular é legitimado *juris tantum*, por força do preceito inserido no art. 6º da LPI, que diz, no seu § 1º: “*Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente*”. Fato é que, na verdade, pode acontecer de estar o titular da patente adjudicanda de boa-fé, haja vista a circulabilidade do direito de pedir patente e da patente<sup>203</sup>.

Se a reivindicatória não fosse eficaz contra terceiros de boa-fé, bastaria que o titular da patente obtida fraudulentamente a transferisse para um “laranja”<sup>204</sup>, logo depois de sua concessão, para realizar o proveito da fraude, o que não se coaduna com a *mens legis*, sobretudo da Constituição Federal, que cunhou, no inciso XXIX, dentre os direitos fundamentais do art. 5º, o direito dos autores de inventos industriais à proteção do Estado.

De sorte que importa a cadeia da titularidade para se aferir a boa-fé. Estando eivado de vício subjetivo um dos elos da cadeia, toda a sequência presume-se usurpadora do direito subjetivo do legítimo titular. A cessão será anotada na carta-patente pelo INPI e a licença averbada, em conformidade com os artigos 59 e 62 da LPI, tornando-se fácil a verificação da

<sup>202</sup> DANNEMANN, Gert Egon; MAGALHÃES, Kátia Braga de. A Ação de Adjudicação na nova lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/96). *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 39, p. 3-8, mar./abr. 1999, p. 7.

<sup>203</sup> Cf. a esse respeito, ROUBIER, 1952, p. 121: “*Le dépôt crée une présomption de propriété au profit du déposant. Il ne s'agit là que d'une présomption, c'est-à-dire qu'elle doit céder devant la preuve contraire*”.

<sup>204</sup> Nesse sentido, veja MATHÉLY, Paul. *Le droit français des brevets d'invention. Journal des notaires et des avocats*, Paris, 1974, p. 310: “*Il est possible que l'usurpateur ait fait prendre le brevet par un tiers prête-nom: dans ce cas, lorsque la convention de prête-nom est établie, la revendication peut être formée à l'égard du tiers, injuste titulaire du brevet. Il est possible encore que l'usurpateur ait cédé le brevet. Il a été jugé que, dans ce cas, la revendication pouvait être formée à l'égard du cessionnaire, même de bonne foi*”.

cadeia de depósito da patente, por constar de título público. Entretanto, não importa a má-fé do titular para a Ação de Adjudicação.

Caberá ao réu cessionário de boa-fé denunciar da lide<sup>205</sup> o cedente, viabilizando exercer o seu direito resultante da evicção, consoante o inciso I do art. 70 do Código de Processo Civil. Porém, como se verá, a competência para se pleitear indenização pertence à esfera estadual, ao passo que a adjudicação será proposta na esfera federal, podendo ensejar discussão sobre a *vis attractiva*.

Pode acontecer de o réu usurpador ser o próprio inventor, que decide desonrar o pacto contratual de cessão, de serviços ou de relação de trabalho, e faz o depósito do pedido, em detrimento do legítimo titular (cessionário, empregador ou contratante). Se houve sucessão, legitimado será o sucessor. A Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) também engendra, no seu art. 20, § 1º, a possibilidade de o pólo passivo da adjudicação ser ocupado por pessoa jurídica, que tiver sido contratada por órgãos e entidades da Administração Pública para pesquisa, visando a solução de um problema técnico específico, no caso de a contratada depositar pedido de patente até 2 (dois) anos depois do término do contrato.

Em suma, só poderá pedir a patente aquele que detiver o direito formativo gerador (D1); caso contrário, poderá figurar como legitimado passivo na Ação de Adjudicação.

Em tempo, o Código de Processo Civil Brasileiro dispõe, no art. 48, que os litisconsortes serão considerados como litigantes distintos em suas relações com o pólo contrário, de sorte que os atos e omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros. No caso em tela, trata-se de litisconsórcio unitário, vez que a decisão será idêntica para todos os réus.

---

<sup>205</sup> Cf. CARNEIRO, Athos Gusmão. **Intervenção de Terceiros**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 97: “A denunciação da lide [...] é prevista no vigente Código de Processo Civil como uma ação regressiva, *in simultaneus processus*, proponível tanto pelo autor como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem o denunciante terá uma pretensão indenizatória, pretensão ‘de reembolso’, caso ele, denunciante, venha a sucumbir na ação principal”.

Portanto, em sendo procedente a Ação de Adjudicação de Patente, caberá ao INPI cumprir a obrigação de efetuar a transferência da patente, publicando-a em obediência ao art. 60 da LPI, observando o princípio da publicidade da Administração Pública e restituindo o direito de pedir patente do usurpado – não ao *status quo ante*, mas a um estado maturado do seu D1 (direito ao segredo do invento), já convertido em D3 (direito à patente). Residindo, aqui, a peculiaridade da reivindicationária de propriedade industrial.

### **10.3 Da competência de jurisdição para a Ação de Adjudicação de Patente**

#### ***10.3.1 Do julgamento de Ação de Adjudicação***

À míngua de jurisprudência nacional sobre Ação de Adjudicação de Patente, posterior à Lei nº 9.279/1996, transcrevem-se, abaixo, a ementa e algumas razões da decisão do Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região, na Apelação Cível nº 2000.02.01.048903-0<sup>206</sup>, para que dela se extraiam elementos que serão analisados a seguir:

EMENTA:

**PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL APENAS PARA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTAS PERDAS E DANOS E QUANTO À RECONVENÇÃO, POR SEREM DEMANDAS ENTRE PARTICULARS. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE PATENTE PELA EMPRESA EM FACE DO DEPÓSITO POR EX-EMPREGADO MENOS DE UM ANO APÓS A CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INDUSCUTÍVEIS A PATENTEABILIDADE DO INVENTO E A AUTORIA POR PARTE DO RÉU. PESQUISAS LIGADAS À MATÉRIA OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO, VALENDO-SE O RÉU DE *KNOW-HOW* OBTIDO PELOS ANOS DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. CONTINUAÇÃO DAS PESQUISAS NOS LABORATÓRIOS DA UFPR, ONDE O RÉU É PROFESSOR DE PÓS-GRADUAÇÃO. PARTILHAMENTO DA TITULARIDADE DA PATENTE COMO SOLUÇÃO MAIS JUSTA**

---

<sup>206</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região. **Apelação Cível nº 2000.02.01.048903-0**. Origem: 19ª Vara Federal/RJ. Relatora: Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes. Apelante: João Carlos Moreschi. Apelada: Bio Fill Produtos Biotecnológicos S/A. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Data de julgamento: 08/05/2006. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108110/1/11/144548.rtf>>. Acesso em: 18 maio 2009.

**PARA A HIPÓTESE. APLICAÇÃO DE REGRAS DO CPI E DA LPI. PROVIMENTO EM PARTE DO APELO.**

Competência da Justiça Federal para ação de adjudicação de patente, em face da presença obrigatória no pólo passivo no INPI, por estar em discussão a efetividade de ato administrativo e depender da Autarquia registradora o atendimento a qualquer decisão judicial. Aplicação do artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5.10.1988.

Assim é por ser competente para o julgamento do presente feito a Justiça Federal, já que se trata de ação de adjudicação de patente, em que, embora seja dirigida em face do titular do registro, também há a presença obrigatória do INPI, no pólo passivo da demanda, já que está em discussão a eficácia do ato administrativo praticado pela Autarquia alusivo à concessão da patente. Além disso, qualquer decisão que leve à alteração do citado ato terá de ser cumprida mediante atos praticados pelo INPI. Daí que se aplica à hipótese o que determina o artigo 109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05.10.1988, ou seja, a competência é da Justiça Federal.

Quanto ao fato de também constar da inicial pedido de indenização por suposto uso da patente pelo Réu, logo, controvérsia apenas entre particulares, trata-se de pedido secundário e sucessivo, que não corresponde ao cerne da controvérsia. O fato de não se reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o mesmo não prejudica o fato de ser a Justiça Federal competente para o julgamento do pedido principal, eliminando-se, apenas, a necessidade do exame de tal item da postulação.

**10.3.2 Do conflito de competência entre Justiça Comum e Justiça do Trabalho**

Sustenta o venerando acórdão acima reproduzido a competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação de Adjudicação de Patente, considerando a imperiosa presença do INPI (entidade autárquica) no pólo passivo da demanda, vez que será analisado o ato administrativo que concedeu a patente, aplicando-se, portanto, o determinado no art. 109, inciso I, da Constituição Federal/88, o qual dispõe que compete aos juízes federais processar e julgar: “*I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho*” (grifo nosso).

A questão que se coloca é de suma importância, visto que, a despeito de o acórdão mencionado ter declinado a competência da Justiça do Trabalho<sup>207</sup>, trata-se de conflito de competência entre uma Justiça Especializada (do Trabalho) e a Justiça Federal Comum, que poderá ser suscitado com frequência, quando se discutir Ação de Adjudicação de Patente.

A relevância do tema se mostra porque, na prática, já se verificou que o pedido de patente, ao invés de ser depositado pelo legítimo titular do direito de pedir patente, muitas vezes é depositado por:

- a) **algum empregado, que abusou do conhecimento que teve em razão do trabalho;** b) **pessoas que vieram a ter conhecimento da invenção depois de tratativas da empresa;** c) inventores que pediram a patente depois de terem cedido a invenção, quando já não tinham mais direito de propriedade; d) credores que pediram a patente do devedor<sup>208</sup>. (tradução livre e grifo nosso).

Desse modo, boa parte das causas de usurpação decorre da relação de trabalho, forçando a consulta à **Emenda Constitucional nº 45/2004** (Reforma do Judiciário), que estipula, no seu art. 114, competir à Justiça do Trabalho processar e julgar:

*I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; [...] VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; e IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.*

Ao que parece, a Justiça do Trabalho estaria menos apta a julgar questões envolvendo propriedade industrial – lembrando que esta dissertação cuida de patentes de invenção ou de modelo de utilidade – do que a Justiça Federal Comum. Entretanto, isso não é verdade, porque, exceto pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, que tem duas Turmas e quatro Varas Especializadas em Propriedade Intelectual (e Previdência), nos demais Estados do Brasil não existem Varas Especializadas nessa matéria, forte em que, tanto a

<sup>207</sup> Praticamente não existe jurisprudência versando sobre Ação de Adjudicação de Patentes, para se concluir com base em um único acórdão que a questão esteja pacificada.

<sup>208</sup> LUZZATTO, 1914, p. 540: “a) *Da impiegati, che abusarono delle cognizioni avute per ragioni d'ufficio;* b) *Da persone che vennero a conoscenza dell'invenzione in seguito a trattative di società;* c) *Da inventori che chiesero il brevetto dopo di avere ceduta l'invenzione, e dopo di essersi così spogliati del diritto di proprietà;* d) *Da creditori che chiesero brevetti per le invenzioni del loro debitore”.*

Justiça do Trabalho quanto a Justiça Federal Comum encontram-se no mesmo patamar, no que diz respeito ao assunto.

Ademais, em se tratando de Ação de Adjudicação envolvida com relação de trabalho, deve-se analisar a configuração do liame jurídico, com base nos artigos 88 *usque* 93<sup>209</sup>, integrantes do Capítulo XIV da Lei nº 9.279/1996 (“*Da invenção e do modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de serviços*”), pautando-se o convencimento do juízo no quadro fático e na instrução probatória, mais voltada a compreender a relação de trabalho, nesses casos específicos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, em 10/05/2006, o Conflito de Competência nº 49.516 - SC (2005/0072581-0)<sup>210</sup>, com essa matéria:

EMENTA:

**CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INVENTO DO EMPREGADO. UTILIZAÇÃO PELA EMPREGADORA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CIVIL NÃO ALBERGADA PELA RELAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.**

A despeito de o autor ter criado o “extrator de papo e traqueia” durante a vigência do contrato de trabalho, os fatos e circunstâncias que ensejaram os alegados danos materiais referem-se à utilização pela ex-empregadora do invento de sua autoria. Não existe nos autos controvérsia entre empregado e empregador, “relativa à relação de emprego havida entre eles”, capaz de deslocar a competência para o julgamento da ação à Justiça Trabalhista, a despeito da nova redação do art. 114 da CF, que lhe deu a emenda constitucional n. 45/2004. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Comum.

---

<sup>209</sup> O art. 88 estabelece que a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador, quando decorrerem de contrato de trabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva; o § 2º do mesmo dispositivo reza que, até prova em contrário, a patente requerida até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício pertencerá ao empregador; o art. 89 dispõe que o empregador poderá conceder ao empregado participação nos ganhos econômicos; o art. 90 determina que pertencerá, exclusivamente, ao empregado a invenção ou modelo de utilidade desvinculado do contrato de trabalho e sem utilização de recursos do empregador; o art. 91 determina que a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos do empregador; o art. 92 estende o mesmo tratamento dos artigos anteriores aos estagiários e trabalhadores autônomos; e o art. 93 aplica o disposto às entidades da Administração Pública.

<sup>210</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Conflito de Competência nº 49.516/SC** (2005/0072581-0). Relator: Min. Cesar Asfor Rocha. Autor: Valdecir João de Oliveira. Réu: Sadia S/A. Suscitante: Juízo da Vara do Trabalho de Concórdia – SC. Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Concórdia – SC. Data de julgamento: 10/05/2006. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200500725810&pv=010000000000&tp=51>>. Acesso em: 12 maio 2009.

Na hipótese de se atribuir competência à Justiça do Trabalho, caberia, na mesma demanda, o pleito de perdas e danos, sem risco de o juízo se declarar absolutamente incompetente para tanto, como sói acontecer na Justiça Federal Comum, servindo de exemplo o próprio acórdão (Apelação Cível nº 2000.02.01.048903-0 – TRF 2<sup>a</sup> Região) anteriormente mencionado, no qual se afastou a competência para decidir questão de indenização entre particulares para a Justiça Estadual.

#### **10.3.3 Da competência de Foro para a Ação de Adjudicação de Patente**

Estatui o § 2º do art. 109 da Constituição Federal, com relação ao Foro de competência: “*As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou ainda, no Distrito Federal*”. Nesse sentido, segue julgado do Tribunal Regional Federal da 3<sup>a</sup> Região, datado de 09/05/2007<sup>211</sup>:

EMENTA:

**PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE AUTARQUIA FEDERAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

1 - Aplica-se ao caso vertente a regra do artigo 109, § 2º, da Constituição Federal em prevalência ao contido no artigo 100, IV, “a” do Código de Processo Civil, de modo que a regra pela qual as ações intentadas contra a União poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou ainda, no Distrito Federal, aplica-se também às causas intentadas em face das autarquias federais, a considerar que estas são extensão da União.

2 - O entendimento contrário impede que se conduzam as aspirações de realização da democrática interiorização da Justiça Federal, amparada pelo artigo 110 da Constituição Federal.

3 - Agravo de instrumento provido.

---

<sup>211</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3<sup>a</sup> Região. **Agravo de Instrumento nº 28759** (Processo nº 2006.03.00.118945-1). Origem: Juízo Federal da 14<sup>a</sup> Vara São Paulo. Relator: Des. Fed. Nery Junior. 3<sup>a</sup> Turma. Agravante: Tecpet Transportes e Servicos Ltda. Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Data de julgamento: 09/05/2007. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2169215/agravo-de-instrumento-287590-ag-118945-sp-20060300118945-1-trf3>>. Acesso em: 18 maio 2009.

Conforme se verifica pela ementa acima transcrita, ainda que o § 2º do art. 109 da CF/88 não mencione expressamente “entidade autárquica”, a regra do citado dispositivo constitucional a ela se estende. Entretanto, alguns julgados preferem invocar a aplicação do disposto no § 4º do art. 94 do CPC, que estabelece: “*Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor*”<sup>212</sup>.

Também se discutia qual seria o domicílio do INPI, tudo porque o Decreto nº 68.104/1971 fixou, no art. 1º, o Distrito Federal como sede do Instituto, mas o INPI nunca se transferiu fisicamente do Rio de Janeiro. Não bastasse, tal diploma foi revogado pelo Decreto nº 5.147/2004; de qualquer forma, a jurisprudência fixou a competência do Foro da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, por ser a sede, de fato, do INPI<sup>213</sup>.

A esse respeito, Pedro Marcos Nunes Barbosa explica que:

Mesmo havendo a faculdade, consigne-se ser em regra o ajuizamento da demanda no Foro do Rio de Janeiro muito interessante às partes, pois foi realizada a especialização de Juízos Federais e Turmas Especiais. Assim a probabilidade de um julgamento, efetivamente, técnico será maior, pela experiência e cognição reiterada da matéria<sup>214</sup>.

#### **10.3.4 Da competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal**

Em seu art. 57, a LPI dispõe que: “*A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito*”. Portanto, a

<sup>212</sup> Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 355.273/SP**. Relator: Min. Antônio de Pádua Ribeiro. 3ª Turma. Recorrente: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Recorrido: Naturin Produtos Naturais Ltda. Data de julgamento: 21/03/2002. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200101294354&pv=010000000000&tp=51>>. Acesso em: 15 maio 2009. “Processual civil. Competência. INPI. CPC, art. 94, § 4º, Súmula 83. I - Ainda que, em princípio, o INPI deva ser demandado no Rio de Janeiro, onde a sua sede, tal regra não prevalece em face do artigo 94, § 4º, do CPC, segundo o qual, havendo dois ou mais réus com domicílios diferentes, o autor pode escolher o foro de qualquer deles para demandá-los. Precedentes. II – Recurso especial não conhecido.”

<sup>213</sup> Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **AgRg no AI de nº 520.890/RJ**. Relator: Min. Castro Filho. 3ª Turma. Agravante: Interaccess Comércio e Serviços de Informática Ltda. Agravado: TV Globo Ltda. Data de julgamento: 20/10/2005. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200300691308&pv=010000000000&tp=51>>. Acesso em: 12 maio 2009. “O que se verifica, portanto, desde a data da sua constituição até o dia de hoje, é que sua sede encontra-se de fato instalada na cidade do Rio de Janeiro, onde desempenha suas funções e onde está sua administração central, encontrando-se em Brasília, tão-somente, uma das seis Divisões Regionais.”

<sup>214</sup> BARBOSA, P. M. N., 2009.

competência para a Ação de Nulidade pertence à Justiça Federal, assim como para a Ação de Adjudicação, consoante o art. 109, inciso I, da Constituição Federal/88, anteriormente transcrito.

No entanto, decidiu-se que são de competência da Justiça Estadual as inibitórias (de abstenção de uso)<sup>215</sup>, bem como as resarcitórias e as ações envolvendo concorrência desleal – porque são travadas entre particulares – e, enfim, todas as ações que não tenham o INPI figurando no pólo passivo.

Ocorre suposto conflito de competência na cumulação de inibitória ou resarcitória com a Ação de Adjudicação, mas deveria prevalecer a competência da Justiça Federal, muito embora haja polêmica em relação ao tema. Nesse sentido, Lélio Denicoli Schmidt explica que “a conexão não amplia propriamente a competência do órgão que promove a força atrativa, mas dá a esta o devido alcance, permitindo que a mesma seja exercida em relação a todas as causas que a ele de alguma forma se refiram”<sup>216</sup>.

#### **10.4 Da causa de pedir da Ação de Adjudicação de Patente**

Aquele que detinha poder de pedir patente, direito subjetivo constitucional, poderá reivindicar a patente, por meio da Ação de Adjudicação, de quem se apoderou ilegitimamente do seu direito. Geralmente, isso acontece em duas situações: 1) quando o direito de pedir patente tiver sido subtraído e depositado por terceiro, que obteve a exclusiva; ou 2) quando

---

<sup>215</sup> A esse respeito, cf. PEREIRA, 2006, p. 350 (citando TRF 2<sup>a</sup> Região, 3<sup>a</sup> Turma, AG nº 96.02.31699-3/RJ, Rel. Juiz André Kozlowski, DJU 16.05.2000).

<sup>216</sup> SCHMIDT, Lélio Denicoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 33, p. 33-45, mar./abr. 1998, p. 42.

aquele que depositou e obteve a patente violou uma obrigação<sup>217</sup>. Conclui-se que somente poderá obter o D3 (direito à patente) aquele que detiver o D1 (direito de pedir patente); caso contrário, tratar-se-á de usurpação, fazendo nascer a pretensão à Ação de Adjudicação.

A **subtração da invenção** consiste em alguém ter se assenhoreado do direito de pedir patente de outrem e tê-lo depositado, sem o consentimento do titular. A **violação da obrigação legal ou convencional** acontece, sobretudo, no ambiente laboral, como por exemplo, em infração ao disposto no art. 88 da Lei nº 9.279/1996, que estabelece que a invenção e o modelo de utilidade pertencerão, exclusivamente, ao empregador, quando fruto de contrato de trabalho cujo objeto seja a pesquisa ou a atividade inventiva.

Ampliando a tutela do direito de pedir patente do empregador, legítimo titular nesse caso, o § 2º do art. 88 da LPI determina que, até prova em contrário, a patente depositada em até 1 (um) ano pelo empregado, após a extinção do vínculo empregatício, pertencerá ao empregador. Paralelamente, como causa de adjudicação heterogênea, porque derivada de lei extravagante, o § 1º do art. 20 da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) dispõe, em similitude, que pertencerá às entidades da Administração Pública a patente depositada por pessoa jurídica contratada para realizar pesquisa técnica, em até 2 (dois) anos depois do término do contrato.

Portanto, no caso de o depósito do pedido de patente ter sido exercido por quem não era titular legítimo, como por exemplo, empregado no lugar do empregador ou pessoa jurídica no lugar das entidades públicas, caberá Ação de Adjudicação de Patente.

Admite-se, também, a hipótese de a usurpação ter sido cometida pelo próprio inventor, o qual, na qualidade de cedente do direito de pedir patente, desrespeitou o contrato e se

---

<sup>217</sup> Nesse sentido, veja MATHÉLY, 1974, p. 307-309: “Il faut que l’invention ait été soustraite: cela veut dire que le déposant a dû s’emparer de l’invention, sans le consentement de l’inventeur ou de son ayant cause, à qui le droit au brevet appartenait légitimement. C’est à proprement parler le vol d’invention”. [...] “La revendication de la propriété du brevet est également possible, lorsque le dépôt a été effectué en violation d’une obligation légale ou conventionnelle”. [...] “C’est dans le domaine des inventions de salariés que se rencontrent le plus souvent les revendications de brevet”.

apressou a depositar e obter a patente antes do cessionário, legítimo titular por força contratual. Nesse caso, a causa de pedir vai se fundamentar no contrato de cessão.

A causa da adjudicação também poderá advir de copropriedade<sup>218</sup> do direito de pedir patente, exercido por apenas uma parte dos cotitulares, como no caso do art. 91 da LPI, que determina que a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos do empregador. Assim, a copropriedade pode ser matéria não só da Ação Adjudicatória, como também pode ser apresentada pela defesa<sup>219</sup>, por meio de Reconvenção<sup>220</sup>, no caso de não ter sido alegada na Inicial de adjudicação.

O Código Civil/2002 dispõe, no art. 1.314, que “*Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la*”. Embora seja discutível se coproprietário possa ser considerado terceiro, pois “o condômino não pode ser considerado terceiro em relação ao outro condômino”<sup>221</sup>.

Longe de se esgotarem as possíveis causas de pedir da Ação de Adjudicação de Patente, foram apresentadas algumas mais corriqueiras, visando reforçar a utilização de tal ferramenta pelo usurpado que pretender reivindicar seu direito formativo gerador de pedir patente.

---

<sup>218</sup> Sobre o cabimento da adjudicação no caso de copropriedade, vide LUZZATTO, 1914, p. 553: “*L’usurpazione può essere operata, non solo togliendo ad altri una invenzione, ma anche chiedendo privativa esclusivamente per sé, sopra una invenzione a cui hanno partecipato altri, di cui altri sono coinventori*”.

<sup>219</sup> Nesse sentido, vide THEODORO JUNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v. I, p. 378: “O reconvinte busca, por meio do oferecimento da reconvenção, negar a pretensão do autor reconvindo, postulando contra este a tutela de um direito material com eficácia impeditiva ou extintiva do direito aduzido na inicial”. E, ainda, cf. PONTES DE MIRANDA, 1978, p. 143: “É preciso que o rito que se exige à reconvenção seja o mesmo da ‘ação’, porque o processamento há de ser o mesmo e na mesma sentença se julgam as duas ações”.

<sup>220</sup> Nos termos do art. 315 do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973): “*O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa*”.

<sup>221</sup> HAENDCHEN; LETTERIELLO, 1981, p. 111.

## 10.5 Do mérito da Ação de Adjudicação de Patente

Gama Cerqueira ensina que: “Na ação reivindicatória, como é evidente, não se poderá discutir matéria estranha à propriedade da invenção, como as questões relativas à sua novidade ou ao seu caráter industrial, pois o que se reivindica é a própria patente, válida ou nula”<sup>222</sup>.

No mesmo esteio, Paul Mathély informa que a defesa da Ação de Reivindicação não pode versar sobre nulidade da patente em litígio, alegando que não se pode confundir a propriedade com a validade da patente, e frisando, ainda, que a validade só poderá ser discutida com o verdadeiro titular da patente, de modo que é a questão da propriedade que deve ser enfrentada na demanda<sup>223</sup>.

Similarmente, Luzzatto conclui que, no juízo de reivindicação, não cabe a discussão sobre a validade ou a nulidade da patente, pois os direitos do inventor contra o usurpador são absolutamente independentes dos direitos decorrentes da privativa contra terceiros<sup>224</sup>. Ressalta, ainda, que seria inútil se ocupar da validade da patente no juízo de reivindicação<sup>225</sup>, porque a sua pronúncia não tornaria ineficaz a Ação de Reivindicação<sup>226</sup>.

Em que pese o acerto dos mestres acima citados em inúmeras questões relevantes concernentes à Ação de Adjudicação de propriedade industrial, tendo Luzzato escrito sobre o

---

<sup>222</sup> GAMA CERQUEIRA, 1952, p. 373.

<sup>223</sup> MATHÉLY, 1974, p. 311: “Le défendeur ne peut échapper à l'action en revendication en opposant la nullité du brevet litigieux. En effet, il ne faut pas confondre propriété et validité du brevet. C'est à l'égard du véritable propriétaire que doit se discuter la question de la validité du brevet; c'est donc la question de la propriété qui doit d'abord être tranchée”.

<sup>224</sup> LUZZATTO, 1914, p. 542: “Nessun indagine riguardante l'invenzione in sè stessa, è ammissibile in questo giudizio [giudizio di rivendicazione], anzi, in esso, pel suo carattere possessorio, non devono neppure ammettersi indagini di carattere petitorio, quale quella che il rivendicante, benchè in possesso dell'invenzione, non sia neppure lui il vero inventore”.

<sup>225</sup> Ibidem, p. 544: “Sarebbe perciò perfettamente inutile occuparsi della validità del brevetto nel giudizio di rivendicazione, perchè anche la sua pronuncia non servirebbe a rendere inutile l'azione di rivendicazione”.

<sup>226</sup> Ibidem, p. 543: “Così pure non può nemmeno, nel giudizio di rivendicazione, discutersi della validità o nullità del brevetto; è del resto evidente che vi è indipendenza assoluta fra i diritti dell'inventore verso un usurpatore (diritti di proprietà) e quelli che possono derivare dall'attestato verso i terzi (diritti di privativa)”.

assunto há praticamente um século, vale atualizar o tema a respeito do cabimento ou não da arguição de outras matérias, mormente a nulidade, com base na legislação vigente no Brasil.

Não se considera, nesta dissertação, a Ação de Nulidade como meio hábil para o usurpado fazer valer seus direitos, em razão da premissa das hipóteses estudadas, que assume não interessar àquele que tem um direito de pedir patente (segredo de invento) jogá-lo em domínio público; caso contrário já o teria feito, sem cuidar de guardar o segredo.

De fato, não caberia o pedido de nulidade alternativamente ao pedido de reivindicação, com base no art. 288 do Código de Processo Civil, pois, como coloca Douglas Gabriel Domingues, “as alternativas seriam incompatíveis e antagônicas: anular a patente, tornando-a inexistente, ou conservar a patente válida, transferindo apenas sua propriedade para o nome do autor da ação”<sup>227</sup>.

No entanto, como o art. 289 do Código de Processo Civil estabelece ser lícito formular mais de um pedido em ordem **sucessiva**, a fim de que o juiz conheça do posterior em não acolhendo o anterior, nesse contexto a arguição de nulidade passa a ganhar interesse na Ação de Adjudicação, como pedido sucessivo. Do lado do pólo passivo, pode ser que a arguição de nulidade interesse como matéria de contestação ou, se for o caso, em Reconvenção. A nulidade, aqui, pode se basear na simples infração ao art. 6º da LPI, conforme permite o art. 49 do mesmo diploma, independentemente de boa ou má-fé, e representa economia processual.

Isso porque, com a nulidade do privilégio de patente, a invenção passará ao domínio público e poderá ser explorada livremente por todos, deixando de ser exclusiva para ser inclusiva, servindo tanto para o adjudicante quanto para o reivindicado, se assim lhes convier. Pois, se não houver patente, não haverá titularidade, ressalvados eventuais direitos morais.

---

<sup>227</sup> DOMINGUES, 2009, p. 177-179.

Portanto, em situação extrema, vislumbra-se interesse na nulidade da patente, como no caso de ser pequena a probabilidade da procedência da reivindicação. Ao invés de se assumir tal risco, melhor será a dedução de pedido sucessivo, já que pode ser preferível a nulidade a ter de deixar a exclusiva para o usurpador. O usurpador, por seu turno, também pode achar interessante arguir a nulidade em defesa, contestação ou reconvenção, quando pressentir que não vai lograr êxito em manter a titularidade da patente.

Evidentemente que pode acontecer de a patente usurpada ser nula por falta de descrição<sup>228</sup>, de forma que sua nulidade não acarretaria o domínio público da invenção, se o relatório descritivo não chegar a revelar a verdadeira natureza da invenção e a sua exploração não lhe tiver retirado a novidade. Entretanto, nesse caso, dificilmente o pedido de patente teria superado o exame técnico e obtido o direito à exclusiva, pressuposto para se ingressar com a Ação de Adjudicação, que é alternativa à Ação de Nulidade. Tanto a nulidade (administrativa ou judicial) quanto a Ação de Adjudicação são medidas cabíveis somente após a concessão da patente.

## 10.6 Da Ação de Adjudicação como Reconvenção na Ação Inibitória

Em tempo, vale mencionar Luiz Fernando C. Pereira, o qual se lembra de que a Ação de Adjudicação pode ser apresentada como Reconvenção em uma Ação Inibitória, arrematando que a Ação de Adjudicação cria o atalho a quem se viu lesado pelo indevido depósito de seu invento<sup>229</sup>.

---

<sup>228</sup> LUZZATTO, 1914, p. 550: “Tuttavia, nel caso che il brevetto fosse così male concepito da non avere rivelato la vera natura dell'invenzione, e la pratica dell'invenzione stessa non fosse ancora stata fatta in modo da toglierle la novità, l'inventore potrebbe chiedere che fosse dichiarata la nullità del brevetto”.

<sup>229</sup> PEREIRA, 2006, p. 173.

## 10.7 Da Ação de Sub-rogação ao pedido de patente

Não caberá Ação de Adjudicação ou Reivindicatória se não existir privilégio concedido, pois a *res* só passa a existir com a expedição da carta-patente. Antes disso, o usurpado poderá se valer da Ação de Sub-rogação ao pedido de patente contra o usurpador, que exerceu ilegitimamente seu direito de pedir patente. “No caso de processo em andamento, patente ainda não concedida, a sub-rogação ocorrerá nos direitos decorrentes do pedido de patente que foi depositado por terceiro, e o processo continuará tramitando normalmente, até decisão final”<sup>230</sup>.

Presume-se que o usurpado que ingressou com Ação de Sub-rogação ao pedido de patente tenha tido acesso ao relatório descritivo do depositante ou, conforme exposto anteriormente, que já tenha havido a publicação prevista no art. 30 da LPI, o qual estabelece como tempo de sigilo o período de 18 (dezoito) meses, contados da data de depósito ou prioridade, exceção feita à invenção de interesse da defesa nacional, conforme art. 75 da LPI. Caso contrário, o autor da Ação de Sub-rogação não poderia alegar a usurpação de sua invenção, pois desconheceria os limites da invenção que, supostamente, lhe tivera sido usurpada por outrem.

Poderia aquele que suspeita de usurpação ingressar com cautelar satisfativa de produção antecipada de prova, nos termos do art. 846 do CPC, requerendo perícia para conferir se o relatório descritivo do pedido de patente coincide com seu direito de pedir patente (=segredo de invento) usurpado, antes da divulgação do pedido, se não tiver tido acesso ao mencionado relatório?

Ainda que o juiz entenda que existe *periculum in mora* e *fumus boni juris* para deferir a perícia, impõe-se a aplicação do art. 206 da LPI:

---

<sup>230</sup> DOMINGUES, 2009, p. 177-179.

*Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades. (grifo nosso).*

A exceção do segredo processual também está prevista no art. 155 do CPC e no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal: “*a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem*”.

Relevante assinalar, ainda, que, no caso de sub-rogação, o usurpado receberá a patente tal como foi requerida pelo depositante ilegítimo, mesmo que possa se utilizar do disposto no art. 32 da LPI, dependendo do estágio em que se encontra o processo administrativo de pedido de patente, ficando, portanto, sujeito a eventuais causas de nulidade.

#### **10.8 Reivindicação maior do que o usurpado: “*vindicatus magis quam usurpatus*” ou “*usurpatus minus quam vindicatus*”**

Vale questionar, ainda, no mérito da demanda, sobre a existência de eventuais Certificados de Adição feitos pelo usurpador, pois, muitas vezes, o usurpador que obteve ilegalmente a titularidade de uma patente, também deposita Certificado de Adição para proteger aperfeiçoamentos introduzidos no objeto da invenção, nos termos do art. 76 da LPI:

*Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.*

Pouillet comenta que pode acontecer de aquele que depositou a patente acrescentar melhoramentos e aperfeiçoamentos ao invento, e que, nesse caso, considerando-se a

usurpação, os juízes deveriam atribuir as adições ao verdadeiro titular adjudicante, como uma punição pela “indelicadeza” cometida pelo usurpador<sup>231</sup>.

Luzzatto também não se esquia dessa abordagem e expõe que Pelletier e Defert sustentam que até mesmo os aperfeiçoamentos devem ser repassados ao verdadeiro inventor, juntamente com a patente, ressalvado ao juízo o direito de arbitrar um valor compensatório, em razão dos melhoramentos introduzidos pelo usurpador, ao quantificar os danos<sup>232</sup>. Mathély entende, em sentido contrário, que o Certificado de Adição, a despeito de ser dependente da patente principal, tem proteção autônoma<sup>233</sup>.

Na LPI (Lei nº 9.279/1996) vigente no Brasil, o art. 77 dispõe que: “*O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais*”. Contudo, o parágrafo único confere certa autonomia ao Certificado de Adição de Invenção, admitindo que: “*No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente*”. Concluindo-se, outrossim, pela pertinência da discussão sobre Certificados de Adição na Ação de Adjudicação de Patente.

Alguns Certificados de Adição podem se convolver em patente, nos termos do § 4º do art. 76 da LPI: “*O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis*”.

<sup>231</sup> POUILLET, Eugene. *Traité des Brevets d’Invention et de la Contrefaçon*. Paris: Marchal et Billard, 1899, p. 590: “*Que feront, en ce cas, les juges? Devront-ils rechercher ce qu’était l’invention, telle qu’elle a été usurpée, en definir les éléments, et, tout en attribuant le brevet au véritable inventeur, en séparer les perfectionnements pour les réservé à leur auteur? Non; tant is pour celui qui est en faute. Pourquoi a-t-il tenté de commettre une fraude? Il est juste qu'il porte la peine de son indélicatesse*”.

<sup>232</sup> LUZZATTO, 1914, p. 551: “*Molte volte chi ha preso il brevetto illegalmente, vi ha aggiunto delle invenzioni o pretese invenzione sue. (...) Pelletier e Defert sostengono che anche i perfezionamenti passano al primo inventore insieme col brevetto, salvo al Tribunale di tener conto del valore di questi nel decidere dei danni*”.

<sup>233</sup> MATHÉLY, 1974, p. 313: “*En principe, il faut répondre à cette question par la négative: en effet, l’invention de perfectionnement, bien que dans la dépendance du brevet principal, reste distincte et protégeable en soi*”.

Caberia retenção da patente em decorrência da existência de Certificado de Adição indescrivível à semelhança da retenção por benfeitoria? Ao que parece, no caso da existência de Certificado de Adição, excepcionalmente, importaria a boa ou má-fé do adjudicado. Talvez fosse o caso de o cedente, responsável pela evicção, tendo sido denunciado à lide, ter de pagar ao cessionário, em analogia ao art. 453 do Código Civil/2002. Afinal, é vedado o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC/2002, que estatui: “*Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários*”.

No caso de Ação de Adjudicação, todos os contratos acessórios firmados pelo usurpador, que tenham a ver com a privativa (como as licenças, por exemplo), serão declarados nulos, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (*fruits of the poisonous tree*)<sup>234</sup>? A esse respeito, Ramella diz que os contratos derivados da patente usurpada obrarão em contrafação, após a adjudicação<sup>235</sup>.

## 10.9 Reivindicação menor do que o usurpado: “*vindicatus minus quam usurpatus*”

Quanto ao alcance da adjudicação, Gama Cerqueira informa que “a ação [de adjudicação] pode ter por objeto a propriedade integral da invenção ou parte dela, como no caso de invenção feita em colaboração, na qual a patente tenha sido requerida ou obtida por um dos coproprietários em detrimento dos demais”<sup>236</sup>. Luzzato informa que, nesse caso, a usurpação parcial é passível de ser reivindicada e se operará com o reconhecimento da

---

<sup>234</sup> Nesse sentido, cf. CUNHA, Letícia Provedel da. **A regra da retroatividade e os efeitos da declaração de nulidade das patentes nos contratos em vigor**. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento) – Faculdade de Direito, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2008.

<sup>235</sup> RAMELLA. **Trattato della Proprietà Industriale**: Volume Primo – Le Invenzioni Industriali. Torino: Unione Tipográfico – Editrice Torinese, 1927, p. 350.

<sup>236</sup> GAMA CERQUEIRA, 1952, p. 374.

copropriedade, de sorte que, ao invés de se alterar o nome do titular, vai se incluir o nome de mais um titular, que, assim, obtém todos os seus respectivos direitos<sup>237</sup>.

Também haverá “*vindicatus minus quam usurpatus*” na hipótese de o relatório descriptivo expor mais do que o adjudicante reivindica. Assim, ao reivindicar menos do que foi patenteado, ele lançará em domínio público (*res communis omnium*) o que não adjudicou.

#### **10.10 Da possibilidade de o adjudicado requerer a renúncia da patente reivindicada como forma de defesa**

No direito francês, segundo Paul Mathély, o adjudicado não pode fazer nada que comprometa os direitos do adjudicante<sup>238</sup>. Se, por exemplo, ele deixar de pagar as taxas anuais da patente de invenção ou do modelo de utilidade, no curso da demanda, responderá por isso.

Comparativamente, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) prevê, em seu art. 79 que: “*A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros*”. Isso porque, a teor do art. 78, inciso II, a patente se extingue pela renúncia e, portanto, também nesse dispositivo legal, se ressalva o direito de terceiros. Portanto, não se admite o pedido de renúncia postulado pelo adjudicado, em prejuízo do adjudicante, que se configura como terceiro.

---

<sup>237</sup> A esse respeito, vide LUZZATTO, 1914, p. 553: “*In questo caso l’usurpazione è parziale, ma sussiste sempre e vi è diritto di rivendica; questa si opererà, però, non riconoscendo la proprietà, ma la comproprietà, e quindi, invece che colla mutazione del titolo, si opererà coll’aggiunta sul titolo stesso del nome del comproprietario, che così viene ad acquistare tutti i diritti che gli spettano*”.

<sup>238</sup> Nesse sentido, cf. MATHÉLY, 1974, p. 310: “*Enfin, le défendeur à l’action en revendication ne doit rien faire qui puisse compromettre les droits du revendiquant. Si, par exemple, Il laisse déchoir le brevet en ne payant pas les taxes annuelles, il engage sa responsabilité à l’égard du revendiquant*”.

### 10.11 Do pedido de tutela antecipada na Ação de Adjudicação de Patente

Em Ação de Adjudicação, pode-se pleitear pedido de tutela antecipada ou cautelar, caso necessário, empregando-se a fungibilidade prevista no § 7º do art. 273 do Código de Processo Civil, no sentido de se averbar a existência do litígio pendente sobre a patente reivindicada<sup>239</sup>, evitando-se prejuízos a terceiros de boa-fé com a cessão da titularidade no curso da demanda ou a concessão de novas licenças. De qualquer modo, a cessão da coisa litigiosa, durante o curso do processo, caracteriza fraude.

Pode-se pleitear também – por analogia ao disposto no art. 56, § 2º, da LPI – a suspensão dos efeitos da patente; entretanto, isso significa “que toda a coletividade seja autorizada a explorá-la, inclusive o seu titular, que poderá continuar a fazê-lo tranquilamente durante o trâmite da ação [...]. Pois, “com a suspensão dos efeitos, apenas é retirado do seu titular o direito de uso exclusivo, não havendo uma ordem contra o réu para que deixe de utilizar a invenção”<sup>240</sup>.

Nota importante traz Luiz Fernando C. Pereira, afirmando que:

[...] nada obsta que em antecipação de tutela, preenchidos os requisitos próprios, possa o juiz constituir o autor na titularidade provisória da marca ou patente reivindicadas na adjudicatória. Isso é um caso típico de antecipação de constituição, de inequívoca utilidade. Também pode o autor apresentar um pedido de antecipação parcial de tutela, requerendo apenas a suspensão, em relação ao demandado [da patente objeto da Ação de Adjudicação]<sup>241</sup>.

Prossegue o processualista:

Também por isso, a suspensão do registro ou a adjudicação provisória retiram do antigo titular a possibilidade de inibir contrafação de terceiro estranho ao processo. Essa legitimidade passa ao autor da adjudicatória, especialmente nos casos de adjudicação provisória. Se o adjudicado provisoriamente ficar inerte na defesa da marca ou patente em questão, responderá pelas perdas e danos correspondentes, a teor dos arts. 186 e 927 do CC<sup>242</sup>.

<sup>239</sup> MATHÉLY, 1974, p. 312: “Le demandeur en revendication doit inscrire sa demande au Registre des Brevets. Ainsi, les tiers sont informés, et ne peuvent plus de bonne foi acquérir de droits sur le brevet”.

<sup>240</sup> MACHADO, 2007, p.156.

<sup>241</sup> PEREIRA, 2006, p. 343.

<sup>242</sup> Ibidem, p. 344.

Admissível, portanto, o pedido liminar do adjudicante fazer-se substituir na titularidade provisória da patente reivindicada na Ação de Adjudicação.

### 10.12 Da natureza da Ação de Adjudicação de Patente

Segundo Vicente Greco Filho:

Quanto ao tipo de provimento jurisdicional invocado, as ações podem ser: de conhecimento, de execução e cautelares. As ações de conhecimento, por sua vez, subdividem-se em ações declaratórias, constitutivas e condenatórias. Serão declaratórias quando o pedido for de uma decisão que simplesmente declare a existência ou inexistência de uma relação jurídica [...]; constitutivas, quando o pedido visar a criação, modificação ou extinção de relações jurídicas [...] e condenatórias quando visam a imposição de uma sanção, ou seja, uma determinação cogente, sob pena de execução coativa<sup>243</sup>.

Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco expõem que: “Ao lado do processo de conhecimento configura-se outra forma de tutela jurisdicional do direito, através do processo que se denomina de execução. Seu resultado específico é o provimento satisfatório do direito do credor, denominado provimento executivo”<sup>244</sup>.

Qual é o provimento jurisdicional que se almeja na Ação de Adjudicação de Patente? Segundo Pontes de Miranda, a discussão sobre a existência ou não da relação jurídica de propriedade, concernente a algum bem industrial patenteado, se amolda como ação declarativa positiva ou negativa<sup>245</sup>. Do ato-fato jurídico de inventar, com novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, isto é, do direito constitucional de pedir patente, nasce a relação jurídica para se obter uma ação declarativa, “pois quem se diz dono de algum bem tem sempre interesse em que se lhe declare a existência da relação jurídica dominial”<sup>246</sup>. Se existe

---

<sup>243</sup> GRECO FILHO, Vicente. **Direito processual civil brasileiro**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. v. I, p. 93.

<sup>244</sup> CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 1993, p. 265.

<sup>245</sup> PONTES DE MIRANDA, 1978, p. 118.

<sup>246</sup> Ibidem, p. 114.

direito formativo gerador, tem o titular a ação declarativa<sup>247</sup>.

A Ação de Adjudicação de Patente ou Reivindicatória – que segue o rito ordinário – é a ação petitória por excelência, com elemento condenatório, porque requer um direito real de exclusiva que estava no domínio de terceiro ilegítimo. Aliás, excepcionalmente, o titular do direito formativo gerador (incoativo), apesar de possuir somente um direito patrimonial à época da usurpação, adquire o direito de sequela, eminentemente real, de reivindicar seu direito já transformado em patente, por força do disposto no art. 49 da Lei de Propriedade Industrial.

De forma que, na procedência da Adjudicatória, o juízo reconhece o direito de privilégio ao adjudicante, transferindo e retificando a titularidade da carta-patente, como elemento declarativo, e ainda impõe, *erga omnes*, o *jus prohibendi*, correspondente ao dever de todos se absterem da fruição da exclusiva, com exceção do titular e dos que forem, por ele ou por lei, autorizados. Contudo, o direito material da propriedade sempre tem efeito *erga omnes* e não deve se confundir com o efeito da sentença, que só atinge quem foi parte.

Na verdade, a patente já impunha o dever de todos se absterem. A sentença da adjudicação, em sendo procedente, vai ter efeito modificador *inter partes*, pois o adjudicado não poderá mais usar a patente, nos termos do art. 42 da LPI, sem o consentimento do titular adjudicante.

O pedido reivindicatório pode ainda estar cumulado com pedido de indenização; porém, a dificuldade nas ações de propriedade industrial recai sobre a suposta incompetência da Justiça Federal para apreciar questão que envolve apenas particulares, malferindo o

---

<sup>247</sup> PONTES DE MIRANDA, 1978, p. 146: “Também aqui pode ocorrer ter-se interesse em que se declare poder contido no direito de propriedade. Não há inconveniente em que se dê forma elíptica: em vez de se pedir a declaração do direito de propriedade, que é, na espécie, do domínio, em sua extensão, pede-se a declaração do poder, que supõe a relação jurídica dominial; e o juiz há de entender que houve elipse e o que se pediu foi aquilo. O interesse em que se declare relação jurídica provinda do domínio é interesse em que se declare jurídica dominial. Todo poder supõe espaço em que o poder caiba; portanto, supõe relação jurídica e todo poder, no trato inter-humano, é poder em relação a alguém, ou algumas pessoas, ou *erga omnes*. Os poderes decorrentes de direitos reais são *erga omnes*, se bem que, no momento, o raio do círculo de eficácia pouse em determinada pessoa”.

disposto no inciso II, § 1º, do art. 292 do Código de Processo Civil, que estabelece ser admissível a cumulação de pedidos quando o mesmo juízo seja competente para deles conhecer.

A extensão da sentença irá variar de acordo com a gama dos pedidos formulados na Inicial ou em Reconvenção: propriedade, copropriedade, ou até mesmo, nulidade, em pedido sucessivo. O pedido imediato indica a natureza da providência solicitada, por exemplo, declaratória; e o pedido mediato representa o bem da vida pretendido – no caso da Adjudicação de Patente, o privilégio que se encontra com titular ilegítimo.

A Ação de Reivindicação – nominada, atípicamente, com base na Lei de Propriedade Industrial brasileira, como Ação de Adjudicação – tem por objeto, conforme ensinamento de Luzzatto:

[...] fazer reentrar no patrimônio de uma pessoa um bem móvel, que lhe foi ilegitimamente tirado, dando origem a um juízo autônomo pelo qual uma única coisa é examinada, qual seja, se a invenção reivindicada fazia efetivamente parte do patrimônio daquele que a reivindica e lhe foi tirada ilegitimamente<sup>248</sup>. (tradução livre).

### 10.13 Do prazo da prescrição extintiva para ajuizar Ação de Adjudicação de Patente

José Carlos Tinoco Soares conceitua que:

A prescrição é a determinação expressa em lei pela qual o legislador fixa o limite para que o titular do direito possa exercê-lo, sob a condição de que não haverá em hipótese alguma possibilidade de dilatação. É a regra que regula o espaço de tempo dentro do qual poderá exercer o seu direito. É a maneira pela qual a lei estabelece um determinado período em que o titular de direito poderá reivindicá-lo para si. É o espaço decorrente do “*dies a quo*” e que culmina com o “*dies ad quem*” para que o titular do direito adquira a propriedade do mesmo. É o limite do tempo em que o titular do direito pode exercê-lo e findo o qual perde toda prerrogativa de agir, pela inércia, pela negligência, pelo descaso ou pela demonstração tácita de não querer, efetivamente, fazer uso desse direito<sup>249</sup>.

<sup>248</sup> LUZZATTO, 1914, p. 542: “*far rientrare nel patrimonio di una persona un bene mobile, che ne è stato illegitimamente tolto, dà origine ad un giudizio autonomo in cui vi è una sola cosa da esaminare, e cioè, se l'invenzione rivendicata faceva effettivamente parte del patrimonio di colui che la rivendica, e ne sia stato tolta illegitimamente*”.

<sup>249</sup> SOARES, 1998, p. 192.

A Ação de Adjudicação é tratada, na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), do seguinte modo: “*Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente*”. Portanto, a Ação de Adjudicação é alternativa à Ação de Nulidade, quando houver infração ao art. 6º da LPI, o qual consagra que “*Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei*”.

Discute-se, aliás, se o prazo seria prescricional ou decadencial, pois somente as ações condenatórias estariam sujeitas à prescrição. José Carlos Tinoco Soares conclui que, nos “casos de anulação de atos administrativos, de direitos de propriedade industrial e do nome empresarial, o prazo a ser observado é o de decadência, enquanto que para os casos de cessação da prática do ato incriminado, indenização, perdas e danos, o prazo é o de prescrição”<sup>250</sup>.

#### ***10.13.1 Aplicação de prazo prescricional idêntico à Ação de Adjudicação de Patente e à Ação de Nulidade de Patente***

Toda vez que o direito de pedir patente (direito formativo gerador), equivalente ao direito de segredo de invento, for usurpado, as Ações de Nulidade ou de Adjudicação poderão ser usadas alternativamente. Muito embora irradiem efeitos em sentidos opostos, ambas são faculdades (*potestas*) disponibilizadas ao usurpado.

Caberia argumentar que a Ação de Adjudicação, ao ser uma faculdade alternativa à nulidade, assumiria o mesmo prazo prescricional das Ações de Nulidade? Seria, portanto,

---

<sup>250</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. A Prescrição e a decadência na propriedade intelectual: Ações cabíveis a cada espécie. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 72, p. 49-58, set./out. 2004, p. 58.

imprescritível o direito de reclamar a usurpação do direito de pedir patente, por se configurar o vício subjetivo como nulidade absoluta?

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) dispõe, em seu art. 56, que: “*A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse*”; e, em seu § 1º, que: “*A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa*”.

Nesse caso, não haveria prazo prescricional a ceifar o direito de pretensão da Ação de Adjudicação. Entretanto, sem prejuízo da imprescritibilidade dos direitos morais do autor, essa argumentação esbarra no prazo de vigência da patente, estipulado no art. 40 da LPI: “*A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito*”. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por seu turno, fixa que:

*Art. 40. [...]*

*Parágrafo único. 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.*

Após a extinção da patente, nos termos do parágrafo único do art. 78 da LPI: “*Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público*”. Uma vez no domínio público, aquele que reivindicar o objeto da “patente” será considerado carecedor da ação, por falta de interesse de agir<sup>251</sup>, vez que qualquer pessoa poderá se utilizar livremente da patente já extinta, pois o estado da técnica passará a integrar a *res communis omnium* e a exclusiva deixará de existir com a extinção, ressalvados os direitos morais do autor.

No entanto, se a Ação de Adjudicação (ou de Nulidade) for proposta incidentalmente, como defesa à Ação de Indenização, referente a período anterior à extinção da patente, nesse caso, persistirá o interesse de agir, mesmo após a patente ter caído em domínio público.

<sup>251</sup> Vale mencionar o art. 3º do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973), que estabelece: “*Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade*”.

### **10.13.2 Da aplicação do prazo prescricional relativo a direitos reais à Ação de Adjudicação de Patente**

Admitindo-se a natureza real da Ação de Adjudicação (= Reivindicatória), talvez fosse o caso de se aplicar a prescrição prevista no art. 205 do Código Civil/2002, que estabelece: “*A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor*”. Vale apontar que o Novo Código Civil igualou o prazo prescricional dos direitos reais e dos pessoais.

Ainda que se aplique tal dispositivo, considerando-se que a Ação de Adjudicação representa o *jus persequendi* do titular em relação ao seu direito de pedir patente (direito formativo gerador) já transformado em privilégio (direito real), o prazo de dez anos praticamente não colide com os prazos de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI, acima transscrito. Considerando, por exemplo, o atraso (*backlog*) que, atualmente, ocorre no exame para a obtenção de patentes da área química no Brasil<sup>252</sup>.

Na verdade, na procedência da Ação de Adjudicação, o usurpado vai se fazer substituir ao usurpador, assumindo a patente no estágio em que se encontra, de forma que vale a data de depósito feita pelo usurpador, aproveitando o usurpado apenas o prazo residual de vigência da patente.

### **10.13.3 Da aplicação da prescrição quinquenal à Ação de Adjudicação de Patente**

Poder-se-ia, ainda, argumentar a aplicação do disposto no art. 225 LPI: “*Prescribe em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial*”.

---

<sup>252</sup> CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. **Derecho de las Patentes de Invención**. Buenos Aires: Heliasta, 2001. t. II, p. 567: “*La protección efectiva derivada de la patente no dura en realidad veinte años. Aunque el término legal se computa desde la presentación de la solicitud, la protección derivada de la patente recién comienza al otorgarse ésta, por lo que la duración de la protección efectiva es en realidad de veinte años menos el tiempo que haya mediado entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente*”.

Tinoco Soares afirmou que as ações de direitos reais e pessoais são extremamente alheias à propriedade intelectual, posto que essas abrangem bens incorpóreos<sup>253</sup>.

Contudo, embora a Ação de Adjudicação possa estar atrelada a perdas e danos, diretamente a ela não se aplica o art. 225 da Lei de Propriedade Industrial, por não se tratar de indenizatória.

#### **10.13.4 Do efeito de tolerância**

A segurança nas relações jurídicas é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, juntamente com a justiça e o bem-estar social. A Constituição Federal/88 a consagra no art. 5º, inciso XXXVI, sob o enunciado de que a lei “*não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada*”.

De forma que, independentemente do prazo prescricional ou decadencial, tem de se levar em conta que a tolerância do usurpado por muitos anos pode ensejar a defesa da *supressio* e da *surrectio*.

A *supressio* é figura jurídica que evita que a parte exerce direito após determinado período, tendo ficado por muito tempo sem exercê-lo, criando expectativas a terceiros de que o mesmo não seria exercido. Segundo Denis Borges Barbosa:

A par da *supressio*, em que a inação como que suprime a proibição, pela inativa tolerância do titular, a doutrina admite, sempre como resultado do princípio da boa-fé, a figura da *surrectio*, na qual o direito do terceiro surge como que de uma fonte subterrânea, em face do direito do titular inativo<sup>254</sup>.

<sup>253</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Marcas e nomes comerciais: A prescrição das ações agora é quinquenal. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, Rio de Janeiro, n. 53, p. 31-37, 2001, p. 50.

<sup>254</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Parecer manuscrito**. Ementa: Tecnologia patenteável desenvolvida por encomenda: Titularidade dos resultados. Noção de uso consentido de tecnologia objeto de exclusiva. Definição de uso exclusivo de invento de produto. Rio de Janeiro, 25 maio 2009. Não publicado.

Nesse sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, datada de 07/04/2009, na Apelação nº 2009.001.10795<sup>255</sup>:

É inegável que o não exercício do direito por certo lapso temporal pode gerar expectativa legítima na contraparte de que tal direito não mais venha a ser vindicado. In casu, a inércia do condomínio em promover a cobrança das cotas em face do demandado, deu indícios de que o direito não mais seria exercido, de modo que a cobrança efetuada de forma retardada acaba por lesar a confiança do apelante na inatividade do credor. Urge fazer prevalecer na presente demanda o valor confiança, com base no instituto da *suppressio*, que consiste exatamente na supressão do exercício de um direito por deixar o seu titular de exercê-lo durante certo lapso temporal, quebrando a expectativa que havia surgido no outro sujeito quanto ao seu não exercício. Trata-se de reflexo do princípio da boa-fé objetiva, no que diz respeito a sua função limitativa do exercício de direitos subjetivos advindos do contrato. Ao direito subjetivo do réu decorrente da tutela conferida a esta expectativa legítima de não ser acionado por débito condominial que nunca lhe foi cobrado dá-se o nome de *surrectio*, que equivale à outra face da *suppressio*, aquela relativa à parte cuja confiança se pretende proteger.

Portanto, existe uma expectativa de que o usurpado faça valer seus direitos, tão logo tome conhecimento da existência da patente depositada ilegitimamente por terceiro, que não detinha o direito formativo gerador. Ainda que não se aplique, especificamente, ao que está sendo tratado, o art. 245 do Código de Processo Civil serve, analogicamente, para demonstrar a *mens legis* de que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte.

Ressalte-se, a tempo e modo, que a tolerância, embora matéria de arguição, não é hábil a convalescer a nulidade do direito de pedir patente usurpado, por se tratar de matéria de ordem pública.

---

<sup>255</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação nº 2009.001.10795**. Relator: Des. Carlos Santos de Oliveira. 9ª Câmara Cível. Apelante: Murillo Augusto Vieira de Meirelles. Apelado: Condomínio do Edifício Lisboa. Data de julgamento: 07/04/2009. Disponível em: <<http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=0003C7DA62526A01C296AAF059694EBBA510C7C4021B2742>>. Acesso em: 12 maio 2009.

## CONCLUSÃO

Diversos direitos gravitam ao redor do ato de invenção. O direito constitucional de pedir patente legitima o usurpado a ingressar com Ação de Adjudicação, visando a tutela de seu direito, ainda que esse direito formativo gerador tenha se desdobrado em direito ao privilégio de patente, em decorrência de depósito de pedido de patente efetuado por terceiro. Concluindo-se que somente aquele que detiver direito formativo gerador de pedir patente poderá obtê-la.

Este trabalho equipara o direito de pedir patente ao segredo de invento, resultando na constatação de que só o legítimo titular do direito decorrente do segredo de invento poderá agir com força retroativa sobre o direito real do privilégio de patente obtida por meio de usurpação. Isso porque aquele que detinha o direito constitucional formativo gerador de pedir patente poderá – por meio da Ação de Adjudicação – se sub-rogar nos direitos decorrentes da patente concedida ilegitimamente ao usurpador.

O ambiente empresarial é propício a gerar problemas de usurpação, efetivados pelo depósito e obtenção ilegítima por outro que não o verdadeiro titular do direito de pedir patente: seja por empregado no lugar de empregador, ou o inverso; seja pelo desenvolvimento do invento em colaboração, omitindo-se, no momento do depósito, a existência de coproprietário; seja em descumprimento a sigilo contratual ou à cessão do direito de pedir patente.

Importante a distinção entre a Ação de Adjudicação e a Ação Reivindicatória no direito civil e no direito de propriedade industrial, destacando-se a nota diferencial na metamorfose ocorrida no direito de pedir patente, que se transforma em privilégio de patente. De modo que, especificamente em se tratando de propriedade industrial, aquilo que o adjudicante reivindica tem natureza diferente daquilo que ele detinha anteriormente, que nada

mais era do que o direito de pedir patente em potencial. Afinal, o usurpado contava com um direito, o qual, embora exclusivo, não era real.

Antes da concessão da patente, este trabalho entende que o usurpado poderá ingressar com Ação de Sub-rogação nos direitos da solicitação de patente. Depois da patente concedida ao usurpador, caberá contra ele Processo Administrativo de Nulidade (PAN), Ação de Nulidade ou, alternativamente, Ação de Adjudicação de Patente.

Embora sejam alternativas, as Ações de Nulidade e de Adjudicação, consoante o art. 49 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/1996), fato é que, na grande maioria das vezes, a nulidade do pedido de patente acarreta a vulgarização da invenção, o que se opõe ao interesse daquele que pretendia guardar seu segredo de invento, o qual foi depositado e transformado em patente pelo usurpador.

Concluiu-se, portanto, que a reivindicatória judicial, no âmbito da propriedade industrial, nominada, atípicamente, de Ação de Adjudicação de Patente, se apresenta como sendo a melhor ferramenta a ser manejada pelo usurpado, o qual poderá aplicá-la para avocar a titularidade do invento obtido por terceiro, que exerceu, ilegitimamente, o direito preexistente, constitucional e absoluto do adjudicante de pedir patente.

Decorre daí o título desta dissertação: *Da Ação de Adjudicação de Patente como ferramenta reivindicatória do usurpado*, que pretende divulgar algumas hipóteses em que seria aplicável a Ação de Adjudicação.

## REFERÊNCIAS

- AHLERT, Ivan Bacellar. Delimitação do escopo da patente. In: JABUR, W. P.; SANTOS, M. J. P. (Coord.). **Propriedade intelectual**: Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. (Série GVlaw).
- ALMA-DELETTRE, Sophie. **La nature juridique des droits de propriété intellectuelle**. Aix-Marseille: Université Paul Cézanne, 2007.
- ALVES, José Carlos Moreira. **Posse**: Estudo dogmático. Rio de Janeiro: Forense, 1990. v. II, t. I.
- ARNAUD, Antonio Maurício Pedras. A exploração de patentes e o período de graça no regime da lei atual. In: XX SEMINÁRIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2000, São Paulo. **Anais**... São Paulo, 2000.
- ASCARELLI, Tullio. **Teoria della concorrenza e dei beni immateriali**. 3. ed. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1960.
- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil**: Aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
- BARBOSA, Cláudio Roberto. **Propriedade intelectual enquanto informação e os aspectos econômicos dos bens intelectuais**. 2007. 200 f. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
- BARBOSA, Denis Borges. A novidade das patentes e suas exceções, em particular o período de graça. In: \_\_\_\_\_. **A propriedade intelectual no século XXI**: Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009a.
- \_\_\_\_\_. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: JABUR, W. P.; SANTOS, M. J. P. (Coord.). **Propriedade intelectual**: Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007a. (Série GVlaw).
- \_\_\_\_\_. Atividade intentiva: Objetividade do exame. In: \_\_\_\_\_. **A propriedade intelectual no século XXI**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 243-340, 2009b.
- \_\_\_\_\_. Da doutrina dos equivalentes em direito de patentes. In: JABUR, W. P.; SANTOS, M. J. P. (Coord.). **Propriedade intelectual**: Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007b. (Série GVlaw).

BARBOSA, Denis Borges. Domínio público e patrimônio cultural. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Org.). **Direito da Propriedade Intelectual: Estudos em Homenagem ao Padre Bruno Jorge Hammes**. Curitiba: Juruá, 2005.

\_\_\_\_\_. **Limites do direito de patente**: Fair Usage, Exaustão e Importação Paralela. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/103rtf>>. Acesso em: 28 maio 2009.

\_\_\_\_\_. Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em propriedade intelectual. **Revista de Direito Empresarial da UERJ**, Rio de Janeiro, n. 1, p. 109-141, 2006.

\_\_\_\_\_. **O inventor e o titular da patente de invenção**. 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/113rtf>>. Acesso em: 28 maio 2009.

\_\_\_\_\_. O que um perito precisa saber de direito num caso de violação de patentes (2003). In: \_\_\_\_\_. **Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

\_\_\_\_\_. **Parecer**. Ementa: Pedido de patente depositado no Brasil subsequente à publicação internacional do PCT do mesmo objeto. Não arguição de prioridade. Não entrada na fase nacional de pedido PCT. Efeito de abandono. Inaplicabilidade do período de graça no caso concreto. Rio de Janeiro, 03 set. 2007. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/novidades.htm>>. Acesso em: 12 abr. 2009.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. Ementa: Propriedade intelectual. Direito administrativo e constitucional. Inexistência de direito ao benefício do art. 230 da lei 9.279/96 para os depositantes do tratado de cooperação em matéria de patentes que não exerceram a designação para o Brasil. Rio de Janeiro, 30 nov. 2007. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/parecer%20pct%20pipeline2.pdf>>. Acesso em: 20 maio 2009.

\_\_\_\_\_. **Parecer manuscrito**. Ementa: Tecnologia patenteável desenvolvida por encomenda: Titularidade dos resultados. Noção de uso consentido de tecnologia objeto de exclusiva. Definição de uso exclusivo de invento de produto. Rio de Janeiro, 25 maio 2009. Não publicado.

\_\_\_\_\_. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

\_\_\_\_\_. **Usucapião de patentes e outros estudos de propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Contencioso judicial de patentes. In: ROCHA, Fabiano de Bem da. (Org.). **Capítulos de processo civil na propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. No prelo.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Tentando interpretar as quatro teorias da propriedade intelectual na realidade brasileira. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 80, p. 24-31, jan./fev. 2006.

BARRAL, W.; PIMENTEL, L. O. **Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento**. In: \_\_\_\_\_. (Org.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

BARROS, Carla Eugenia Caldas. **O aperfeiçoamento, a dependência, a licença e a propriedade nas patentes**. 2002. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade de São Paulo, 2002.

BENÍCIO, Hercules Alexandre da Costa. **Responsabilidade civil do Estado decorrente de atos notariais e de registro**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **AgRg no AI de nº 520.890/RJ**. Relator: Min. Castro Filho. 3ª Turma. Agravante: Interaccess Comércio e Serviços de Informática Ltda. Agravado: TV Globo Ltda. Data de julgamento: 20/10/2005. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200300691308&pv=0100000000&tp=51>>. Acesso em: 12 maio 2009.

\_\_\_\_\_. **Conflito de Competência nº 49.516/SC** (2005/0072581-0). Relator: Min. Cesar Asfor Rocha. Autor: Valdecir João de Oliveira. Réu: Sadia S/A. Suscitante: Juízo da Vara do Trabalho de Concórdia – SC. Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Concórdia – SC. Data de julgamento: 10/05/2006. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200500725810&pv=0100000000&tp=51>>. Acesso em: 12 maio 2009.

\_\_\_\_\_. **Recurso Especial nº 355.273/SP**. Relator: Min. Antônio de Pádua Ribeiro. 3ª Turma. Recorrente: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Recorrido: Naturin Produtos Naturais Ltda. Data de julgamento: 21/03/2002. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br/webstj/processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200101294354&pv=0100000000&tp=51>>. Acesso em: 15 maio 2009.

\_\_\_\_\_. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 46.597-SP. Rel. Min. Villas Boas. Data de julgamento: 16/10/1960. **Revista Trimestral de Jurisprudência do STF – RTJ**, Brasília, n. 20, fev./1962, p. 270-272.

\_\_\_\_\_. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Apelação nº 2009.001.10795**. Relator: Des. Carlos Santos de Oliveira. 9ª Câmara Cível. Apelante: Murillo Augusto Vieira de Meirelles.

Apelado: Condomínio do Edifício Lisboa. Data de julgamento: 07/04/2009. Disponível em: <<http://srv85.tj.rj.gov.br/ConsultaDocGedWeb/faces/ResourceLoader.jsp?idDocumento=0003C7DA62526A01C296AAF059694EBBA510C7C4021B2742>>. Acesso em: 12 maio 2009.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2<sup>a</sup> Região. **Apelação Cível nº 2000.02.01.048903-0**. Origem: 19<sup>a</sup> Vara Federal/RJ. Relatora: Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes. Apelante: João Carlos Moreschi. Apelada: Bio Fill Produtos Biotecnológicos S/A. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Data de julgamento: 08/05/2006. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108110/1/11/144548.rtf>>. Acesso em: 18 maio 2009.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. **Agravo de Instrumento nº 2008.02.01.000078-7**. Origem: 39<sup>a</sup> Vara Federal/RJ. Relator: Des. Messod Azulay Neto. 2<sup>a</sup> Turma Especializada. Agravante: Eli Lilly and Company. Agravados: Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – Pro Genérico e Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Data de julgamento: 16/12/2008. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/iteor/RJ0108210/1/33/244278.rtf>>. Acesso em: 12 maio 2009.

\_\_\_\_\_. Tribunal Regional Federal da 3<sup>a</sup> Região. **Agravo de Instrumento nº 28759** (Processo nº 2006.03.00.118945-1). Origem: Juízo Federal da 14<sup>a</sup> Vara São Paulo. Relator: Des. Fed. Nery Junior. 3<sup>a</sup> Turma. Agravante: Tecpet Transportes e Servicos Ltda. Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Data de julgamento: 09/05/2007. Disponível em: <<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2169215/agravo-de-instrumento-287590-ag-118945-sp-20060300118945-1-trf3>>. Acesso em: 18 maio 2009.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. **Derecho de las Patentes de Invención**. Buenos Aires: Heliasta, 2001. t. II.

CARNEIRO, Athos Gusmão. **Intervenção de Terceiros**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

CARVALHO, Nuno Pires de. **200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes**: O alvará de 28 de abril de 1809. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. 5. ed. Paris: Dalloz, 1998.

CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. **Direitos Reais**. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria Geral do Processo**. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1993.

CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. **Manual de Direito Romano**. Rio de Janeiro:

Livros, Cadernos Ltda., [19--]. (Série Cadernos Didáticos).

CREDIE, Ricardo Arcoverde. **Adjudicação Compulsória**. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

CRETELLA JÚNIOR, José. **Direito Romano**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1966.

CUNHA, Letícia Provedel da. **A regra da retroatividade e os efeitos da declaração de nulidade das patentes nos contratos em vigor**. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento) – Faculdade de Direito, Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2008.

DANNEMANN, Gert Egon; MAGALHÃES, Kátia Braga de. A Ação de Adjudicação na nova lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/96). **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, n. 39, p. 3-8, mar./abr. 1999.

DINIZ, Davi Monteiro. **Propriedade industrial e segredo em comércio**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**: Direito das Coisas. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. v. 4.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

ESTUDANTE DE FILOSOFIA. **Conceitos gerais de Direito**. 2007. Disponível em: <<http://www.estudantedefilosofia.com.br/conceitos/conceitosgeraisdodireito.php>>. Acesso em: 12 maio 2009.

FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. **Perfil do segredo de indústria e comércio no Direito Brasileiro**: Identificação e análise crítica. 1999. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. **El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial**. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1997.

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 1962. v. 6.

FRANCESCHELLI, Remo. **Trattato di Diritto Industriale**. Milano: Tott. A. Giuffre, 1973. v. II.

GAMA CERQUEIRA, João da. **Tratado da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946. v. I, parte I.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1952, v. I.

GANDELMAN, Marisa. **Poder e conhecimento na economia global**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GRAU, Eros Roberto. **O direito posto e o direito pressuposto**. São Paulo: Malheiros, 1996.

GRECO FILHO, Vicente. **Direito processual civil brasileiro**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. v. I.

GUSMÃO, José Roberto. **L'Aquisition du Droit sur la marque au Brésil**. Paris: Librairies Techniques, 1990.

HAENDCHEN, Paulo Tadeu; LETTERIELLO, Remolo. **Ação Reivindicatória**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1981.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à lei da propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Ato Normativo nº 127/97**. 1997. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta\\_legislacao/ato\\_127\\_97\\_html](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/ato_127_97_html)>. Acesso em: 15 maio 2009.

\_\_\_\_\_. **Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual**. 2009a. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta\\_legislacao-new-version/convencao\\_paris\\_html](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta_legislacao-new-version/convencao_paris_html)>. Acesso em: 12 abr. 2009.

\_\_\_\_\_. **TRIPS**. 2009b. Disponível em: <[www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma\\_legislacao/oculto/TRIPS.pdf/download](http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_legislacao/oculto/TRIPS.pdf/download)>. Acesso em: 12 maio 2009.

LABRUNIE, Jacques. **Direito de Patentes**: Condições legais de obtenção e nulidades. Barueri, SP: Manole, 2006.

LEITE, Gisele. A diferença entre os direitos reais e direitos pessoais, obrigacionais ou de crédito. **Revista Jus Vigilantibus**, out./2008. Disponível em: <<http://jusvi.com/artigos/36325>>. Acesso em: 23 maio 2009.

LEONARDOS, Luiz. **A natureza do direito sobre a invenção patenteada**. 1983. 173 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 1983.

LUZZATTO, Enrico. **Trattato Generale delle Privative Industriali**. Milano: Pilade Rocco, 1914. v. I.

MACHADO, José Mauro Decoussau. **Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

MATHÉLY, Paul. Le droit français des brevets d'invention. **Journal des notaires et des avocats**, Paris, 1974.

MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo Moderno**: De acordo com a EC 19/98. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de Direito das Marcas**: Aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 2007.

PARANCE, Béatrice. **La possession des biens incorporels**. Paris: Bibliothèque de L'institut André Tunc, L.G.D.J.T., 2008. t. XV.

PEREIRA, Luiz Fernando C. **Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

PONTES DE MIRANDA, J. C. **Tratado das Ações**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. t. VII.

\_\_\_\_\_. **Tratado de Direito Privado**: Parte Especial. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. t. XVI.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. t. XVI.

POUILLET, Eugene. **Traité des Brevets d'Invention et de la Contrefaçon**. Paris: Marchal et Billard, 1899.

PRÄSS, Alberto Ricardo. **A 3<sup>a</sup> lei de Newton-Galileo (a lei da ação e reação)**. Disponível em: <[http://www.fisica.net/mecanica/classica/a\\_terceira\\_lei\\_de\\_newton.pdf](http://www.fisica.net/mecanica/classica/a_terceira_lei_de_newton.pdf)>. Acesso em: 12 maio 2009.

RAMELLA. **Tratatto della Proprietà Industriale**: Volume Primo – Le Invenzioni Industriali. Torino: Unione Tipográfico – Editrice Torinese. 1927.

ROUBIER, Paul. **Le Droit de la Propriété Industrielle**. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1952.

SCHMIDT, Lélio Denicoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 33, p. 33-45, mar./abr. 1998.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. **Droit de la Propriété Industrielle**. 10. ed. Paris: LITEC, 2001

SENA, Giuseppe. I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali. In: \_\_\_\_\_. **Tratatto di Diritto Civile e Commerciale**. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1976. v. IX, t. 3.

SILVA, De Plácido e. **Vocabulário Jurídico**. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

SILVA, Luiz Tadeu Barbosa. Da Ação de Adjudicação Compulsória resultante do inadimplemento da promessa de contratar. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 845, p. 50-64, mar. 2006.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: Propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. A Prescrição e a decadência na propriedade intelectual: Ações cabíveis a cada espécie. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 72, p. 49-58, set./out. 2004.

\_\_\_\_\_. Marcas e nomes comerciais: A prescrição das ações agora é quinquenal. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, Rio de Janeiro, n. 53, p. 31-37, 2001.

\_\_\_\_\_. **Processo Civil nos crimes contra a propriedade industrial**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

THEODORO JUNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil**. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v. I.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. **35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent - Patent Laws**. Disponível em:

<[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1\\_35\\_U\\_S\\_C\\_102.htm#usc35s102](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_102.htm#usc35s102)>. Acesso em: 19 maio 2009.

WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Contracting Parties**. Disponível em: <[http://www.wipo.int/treaties/en>ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/en>ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2)>. Acesso em: 14 maio 2009.