



PROPRIEDADE INTELECTUAL: PATENTE DE INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE COMO GÊNEROS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB A ANÁLISE DA LEI Nº. 9.279/1996

MARTINAZZO, Fernanda Regina¹
SILVA, Josnei Oliveira da²

RESUMO:

Este artigo tem como objetivo estudar as consequências de uma exploração indevida do uso de patentes de invenção e modelos de utilidade, bem como os prejuízos causados face ao prejudicado. Ademais, no presente trabalho será elucidado o funcionamento destes institutos, apontando o surgimento, a criação, proteção e obtenção dos diversos acordos realizados que deram origem ao supracitado tema, quais sejam a Convenção de Paris e o Acordo TRIPS. Além disso, abordaremos de forma simplificada as disposições da lei 9.279/1996 e seus desdobramentos, notadamente no que diz respeito à responsabilidade pela utilização indevida da propriedade industrial e suas formas de concessão.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Industrial; invenção; proteção.

INTELLECTUAL PROPERTY: PATENT OF INVENTION AND UTILITY MODEL AS GENERATIONS OF INDUSTRIAL PROPERTY UNDER LAW ANALYSIS Nº. 9.279/1996

ABSTRACT:

This article aims to study the consequences of improper exploitation of the use of patents and utility models, as well as the damage caused by the injury. In addition, the present work will elucidate the functioning of institutes, having been the creation, creation, protection and protection of third party rights, and payment rights to TRIPS. In addition, the guidelines in a simplified form are those contained in Law 9.279 / 1996 and its developments, especially regarding the use of the same by the industry and its forms of concession.

KEYWORDS: Industrial property; invention; protection.

1. INTRODUÇÃO

Os bens imateriais (invenções, marcas, modelos de utilidade, etc.) são de grande relevância para o desenvolvimento do capitalismo, tanto que o ordenamento jurídico aferiu-lhes uma tutela jurídica especial, que pertence a um sub-ramo do Direito Empresarial, denominado Direito de Propriedade Industrial, que está inserido no ramo do Direito de Propriedade Intelectual.

¹ Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz, fernandamartinazzo@hotmail.com.

² Docente orientador do curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz, josneios@hotmail.com.



Importante lembrar ainda que não se pode confundir Direito de Propriedade Intelectual com Direito de Propriedade Autoral, tendo em vista que cada qual protege coisas distintas e que ambos resguardam os bens imateriais (não físicos). No entanto, enquanto o primeiro protege uma técnica, o outro protege a obra em si (RAMOS e OLIVEIRA JR, 2016).

Ensina Ricardo Negrão (2002) que a Propriedade Industrial, implica no registro prévio no órgão competente para que se institua, ou seja, o inventor só passará a ter direitos de exploração industrial de sua invenção após registrar a sua respectiva patente.

O órgão responsável pela concessão da patente (documento que se chama carta patente) da propriedade industrial é de total competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, vislumbra-se que o Direito Empresarial, apesar de ser um ramo do Direito Comercial, tende a preservar o direito dos empresários e dos inventores, bem como a proteger também as marcas, desenho industrial, modelo de utilidade e invenções.

Nesse seguimento, o presente trabalho tratará destes dois últimos gêneros, alegando a importância do registro da criação com o fim de tutelar uma ideia da possível exploração indevida de terceiros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DO SURGIMENTO

É fato que desde os tempos remotos o homem possui a curiosidade de descobrir e inventar. Os homens das cavernas, por exemplo, como descreve a história, descobriram como fazer fogo e inventaram a roda. Foi nessa luta por artefatos de reconhecimento que o ser humano passou a usar como instrumento os objetos trazidos pela natureza a fim de inventar e angariar novidades para si, e consequentemente, para a humanidade.

Cumprir destacar que desde os primórdios o ser humano é treinado para disputar e uma das formas, até a atualidade, refere-se as suas invenções, bem como a sua proteção e para obter para si o reconhecimento de algo novo perante toda a sociedade.



Porém, antigamente, quando o homem criava algo, nada se fazia para proteger sua ideia. Dessa forma, os demais integrantes do seu círculo muitas vezes “copiavam” sua invenção, e de quebra, tomavam para si o mérito da criação.

O tempo passou e conseqüentemente, o homem foi entendendo a necessidade de novas invenções. Segundo Silva e Canalli (2011, p.04) “com o tempo, os homens foram percebendo que as invenções são necessárias ao progresso e que devem ser encorajadas, dando algumas vantagens financeiras e de exploração aos inventores”.

É válido pôr em evidência que a primeira Lei de Patentes reconhecida mundialmente foi aprovada pelo Senado Veneziano, na data de 19 de Março de 1474, que tendia a proteger os vidreiros da Itália, que confeccionavam vidros exclusivos. A referida lei apresentou princípios e regras que permanecem até hoje nas leis internacionais referentes à patente, quais sejam: novidade, aplicabilidade, publicidade do segredo, limite de vigência do privilégio e penalidade por violação dos direitos (SILVA e CANALLI, 2011).

Segundo Neldson Marcolin (2002), a primeira patente de invenção outorgada no Brasil foi na data de 13 de julho de 1822, requerida por Luiz Souvain e Simão Colth, na qual pleiteavam que fosse concedida por cinco anos, a fim de que obtivessem a aferição de lucros com o invento de uma máquina de descascar café, que fora criada inteiramente da própria invenção dos suplicantes.

2.1.1 A Convenção de Paris

Após a Revolução Industrial, momento em que a produção do trabalho passou de artesanal para industrial, acabou-se por gerar a percepção na população de que as criações eram a grande ferramenta para atingir o poder e a riqueza, de modo que protegendo suas invenções, angariariam ainda mais lucros e direitos (RAMOS e OLIVEIRA JR, 2016).

Ainda, segundo Ramos e Oliveira Jr (2016), com o passar do tempo houve a expansão do comércio da pirataria, e conseqüentemente a globalização da economia, bem como as criações e a competitividade empresarial, fator esse que tem aumentando cada dia mais, e como resultado há uma maior preocupação quanto à proteção das invenções, tanto na área econômica, quanto industrial.



Em decorrência disso, no ano de 1883 houve a Convenção de Paris, que foi uma reunião de nações que tinham como objetivo harmonizar e uniformizar o sistema internacional de proteção à Propriedade Industrial.

Assim, nas palavras de Macedo e Barbosa:

Os sistemas nacionais. A idéia de incentivar as invenções mediante a concessão do monopólio de uso - a patente - surgiu na República de Veneza, em 1477. [...] Assim, já no transcorrer do século XIX, inúmeros países tinham suas leis nacionais de patentes, sendo o Brasil o primeiro dos países em desenvolvimento, em 1830, a conceder proteção patentária às invenções. Até fins do século XIX, as leis nacionais somente conferiam proteção aos inventores do próprio país, inexistindo a possibilidade de proteção de inventores estrangeiros. O 'sistema' internacional. A necessidade de ampliar a proteção além das fronteiras nacionais, ou seja, proteger em um país as pessoas não residentes em seu território foi induzida pelo crescimento e consolidação do comércio internacional, com o intuito de evitar que os produtos viessem a ser copiados em outros países que não o de origem da invenção. Surgiu, assim, o chamado 'Sistema' Internacional de Patentes, mediante acordo multilateral, firmado em 1883 na cidade de Paris, denominado Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, ou abreviadamente, Convenção de Paris (2000, p. 18).

O Brasil então participou como fundador da Convenção de Paris. Nesse sentido, Andrade, Franceschet e Pavione (2017, p. 891) prelecionam que “o Brasil é, assim, um país unionista” eis que inseriu na atual Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, inciso XXIX), normas que protegem o Direito de Propriedade Industrial:

Art. 5º, inciso XXIX, CF. 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 (BRASIL, 1988).

Salienta-se também, que a Convenção de Paris faz-se presente até hoje na versão de Estocolmo, ainda mais pela força da existência do Acordo TRIPS, o qual será estudado logo adiante.

2.1.2 O Acordo Trips (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)



De modo recente, ainda dando prosseguimento à internacionalização da proteção à propriedade industrial, com a necessidade de igualar as regras entre os diversos países acordados na Convenção de Paris, foi então celebrizado o Acordo TRIPS.

O Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio foi criado por meio de um conjunto de acordos assinados em 1994, dando origem à OMC (Organização Mundial do Comércio). Ademais, vale mencionar que o Brasil já sancionou o Acordo TRIPS, por meio do Decreto Legislativo nº. 30/94 (RAMOS e OLIVEIRA JR., 2017).

O Acordo TRIPS, possibilitou a inserção da propriedade intelectual no sistema multilateral de comércio, oferecendo assim, alguns benefícios: maior segurança jurídica para a empresa, de modo que possam contar com a proteção de suas patentes nos demais países; mais investimentos e desenvolvimento econômico consequentemente gerado a partir dessa segurança jurídica e disponibilização de um mecanismo de solução de disputas na OMC (Organização Mundial do Comércio), tendo em vista que quando houver falhas, é preferível um acordo bilateral, preferencialmente, quando a disputa for entre países em desenvolvimento, subdesenvolvido ou em desenvolvimento (JUNGSMANN e BONETTI, 2010).

Apesar de o Acordo TRIPS ter sido estabelecido para que houvesse compartilhamento e parceria entre os países e que tivesse o intuito de proporcionar inovações e tecnologias dos países mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos, não é isto que tem ocorrido, já que esta relação entre as nações ainda estão se iniciando. Embora o Acordo TRIPS preveja todos os requisitos que acima foram mencionados, por si só isso não ocorre, pois, a propriedade intelectual é apenas a ponta do iceberg, tendo em vista que necessita de outras sustentações, ou seja, medidas para que funcionem harmonicamente, quais sejam políticas públicas corretas, investimento em infraestrutura, incentivos fiscais, etc. (LEIS, 2006).

2.2A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A propriedade industrial, faz parte de um dos sub-ramos do direito de propriedade intelectual, sendo um ramo do direito privado. Entre um dos gêneros da propriedade industrial, faz-se presente a Patente, que se subdivide em duas espécies: Patente de Invenção (PI) e de Modelo de Utilidade (MU) (NEGRÃO, 2012).



O ordenamento jurídico que regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial é o Decreto Lei nº. 9.279 de 14 de Maio de 1996, conhecido como Lei de Propriedade Industrial (LPI).

A Propriedade Industrial faz parte do Direito de Propriedade que permite ao seu titular usar, fruir e dispor desses direitos, ou seja, entende-se por usar aquele que tem a possibilidade de utilizar aquilo que inventou. Entende-se por fruir, quando aquele que é dono do objeto possa permitir que um terceiro utilize sua invenção. E por fim, compreende-se por dispor, que aquele que possui a invenção possa disponibilizar o objeto para venda, realizando assim a cessão do direito (BONETTI e JUNGSMANN, 2010).

Dessa forma, o direito de propriedade industrial possui o efeito de impedir que terceiros fabriquem ou comercializem um produto que foi criado pelo titular do objeto, impedindo assim, que ocorra a exploração indevida do invento. É por esta razão que ao pensar em criar algo inovador que possa ser de grande relevância para a indústria, tem-se que pensar na concorrência, pois há várias empresas no mercado atualmente e aquele que inventar um produto inédito, de certa magnitude e que venha a lançar no mercado, possui vantagem, e por consequência acaba destacando-se.

No entanto, para que se obtenha o mérito da criação de uma forma defensiva em meio à concorrência que vive o comércio atualmente, o inventor deve priorizar a proteção de sua invenção ou modelo de utilidade, o que se denomina Patente.

Assim, nos dizeres de Diana de Mello Jungmann:

A patente é o título legal que documenta e legitima, temporariamente, o direito do titular de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Ela visa tanto as criações novas como ao aperfeiçoamento das criações existentes (2010, p. 39).

A propósito, é oportuno trazer à baila que o órgão responsável por toda e qualquer proteção da invenção ou modelo de utilidade, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Não obstante, nas palavras de Mariângela Guerreiro Milhoranza:

A competência para a concessão da patente ou do registro da propriedade industrial é do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e não da Junta Comercial. Em suma, o direito industrial é o ramo do direito comercial que visa resguardar os interesses de empresários, designers e inventores relativamente às marcas, desenho industrial, modelo de utilidade e invenções (2008).



Desse modo, os bens integrantes da propriedade industrial são: a invenção, o modelo de utilidade, a marca e o desenho industrial. O direito de exploração com exclusividade dos dois primeiros institutos efetiva-se por meio da concessão da respectiva patente (documento carta-patente) (MILHORANZA, 2008).

Bocchino; *et al* (2010). A propriedade intelectual é instrumento essencial na proteção do conhecimento e para sua transformação em benefícios sociais.

2.3 INVENÇÃO

A LPI (lei 9.279/96) dispõe sobre invenção nos artigos 8º, 10 e 18, tratando sobre proteções as invenções, no sentido de o que é, bem como quais podem ou não ser patenteadas.

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. [...] 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. [...] Art.18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais (BRASIL, 1996).

Diante do exposto, fica evidenciado que, no que diz respeito às invenções, três são os requisitos para sua concessão: 1- Novidade; 2- Atividade Inventiva e; 3- Aplicação Industrial. Ademais, outras duas condições são fundamentais, que são: a suficiência descritiva e a clareza e precisão das reivindicações previstas, respectivamente, nos artigos 24 e 25 da LPI. Caso se faça ausente alguns destes requisitos, a patente de invenção não poderá ser concedida.



É importante ressaltar também, que nem sempre quem realiza o pedido da patente de invenção é o inventor do objeto, pois a mesma pode ser vendida e explorada por terceiros, desde que cumpridos os requisitos legais.

No que diz respeito à vigência do prazo da invenção, terá validade pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data de depósito (pedido da patente, por meio de requerimento), enquanto o prazo a partir da concessão (deferimento da carta-patente) passa a ser de no mínimo 10 (dez) anos.

O prazo para deferimento da carta-patente junto ao INPI é um processo demasiadamente demorado e para isso foi estabelecido um período mínimo para o exercício, que é de 10 (dez) anos referente às invenções. Por exemplo: determinado empresário demanda a concessão de uma patente de invenção no mês de janeiro de 2006. Para tanto, o depósito foi aceito no dia 30 de abril do mesmo ano. Doze anos mais tarde, no dia 03 de janeiro de 2018, a patente foi concedida. Sendo assim, o direito de uso exclusivo do inventor somente poderá expirar em 02 de janeiro de 2028, vinte e dois anos após o protocolo junto ao INPI (NEGRÃO, 2012).

A partir dessa concepção, dá-se a mesma ideia para o modelo de utilidade, no entanto, com prazo diferenciado, como veremos adiante.

Nesse sentido, analisa-se:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos [...] contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção [...] 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 (BRASIL, 1996).

Por fim, vale destacar que o art. 26 da LPI, estipula que: “art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante até o final do exame, desde que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original” (BRASIL, 1996).

2.4 MODELO DE UTILIDADE

O modelo de utilidade, via de regra, diz respeito a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em invenções que já existem em objetos industriais (CNI, 2013).

Com base no dispositivo legal de nº. 9.279/96, em seu art. 9º *in verbis*:



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 (BRASIL, 1996).

Da mesma forma que a invenção, o modelo de utilidade é protegido pela patente. No entanto, no que diz respeito ao prazo do modelo de utilidade, o mesmo distingue-se da invenção. (CNI, 2013).

Ricardo Negrão (2012) ensina-nos que, a vigência do prazo a partir do depósito (pedido da patente) do modelo de utilidade é de 15 (quinze) anos, enquanto a vigência do prazo a partir da concessão (deferimento da carta-patente) passa a ser de 07 (sete) anos no mínimo. Aqui, segue o mesmo pensamento do prazo da invenção.

Dessa forma, dispõe o artigo 40 da LPI:

Art. 40. A patente [...] de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. O prazo de vigência não será inferior 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 (BRASIL, 1996).

Evidencia-se então, que as leis brasileiras exigem menos requisitos e garantem menores prazos de proteção para o modelo de utilidade, justamente porque o modelo de utilidade é criado com mais viabilidade do que a invenção.

2.5 DIREITOS CONFERIDOS PELA PATENTE

É de suma importância destacar que, quando findo o prazo da patente de invenção e do modelo de utilidade, o invento passar a ser de domínio público e após isso qualquer pessoa poderá utilizá-lo livremente (JUNGSMANN, 2010).

Esse direito possui duas características muito importantes:

- 1ª: é um direito exclusivo;
- 2ª: é um direito temporário.



A lei assegura ao titular inventor, ou ainda a um terceiro autorizado, o direito exclusivo de explorar determinada invenção objeto, porém, de forma temporária, pois como foi mencionado acima, as patentes de invenção e de modelo de utilidade possuem prazo de proteção, e o objeto passa a ser de domínio público, perdendo a exclusividade.

O artigo 6º da LPI dispõe que: “ao autor da invenção ou de modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições por ela estabelecidas” (BRASIL, 1996).

E ainda, o art. 2º da LPI preleciona que: “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade” (BRASIL, 1996).

A lei assegura ainda, hipóteses de invenção ou modelo de utilidades decorrentes de contrato de trabalho ou também chamados de invento de serviço ou invento de empresa. Nesse caso, a invenção ou o modelo de utilidade pertencerão exclusivamente ao empregador, salvo disposição contratual contrária. A titularidade da patente engloba todas as invenções ou modelos de utilidade que o empregado crie até um ano após a extinção do vínculo empregatício (NEGRÃO 2012).

Ainda no ensinamento de Ricardo Negrão (2012), há o invento livre ou do empregado e o invento comum, misto ou conexo. No primeiro, quando não há vínculo empregatício ou relação contratual de prestação de serviços, ou ainda, que reste comprovado que não houve utilização de materiais ou recursos do empregador para a criação do objeto, o invento será pertencente ao empregado, com supedâneo no artigo 90 da Lei 9.279/96. No segundo é a criação desenvolvida pelo empregado, mas que não há vínculo contratual empregatício, no entanto, há a utilização de recursos, equipamentos e materiais do empregador. Nesse caso, o invento será de propriedade comum a ambos.

Assim, pela leitura do artigo conclui-se que a proteção inicia-se com o depósito.

Não obstante, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a realização do depósito gera apenas uma expectativa de direitos, e não direito em si.

Nesta senda, veja-se:

DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. INPI. DEPÓSITO DE PEDIDO DE PATENTE. SOLUÇÃO TÉCNICA. CONFLITO DE DEPÓSITOS. PRIORIDADE E PREFERÊNCIA. INEXISTENTE DIREITO À



EXCLUSIVIDADE. PLEITO IMPROCEDENTE. APELO IMPROVIDO. 1. Artigo 7º da Lei de Propriedade Industrial: "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". 2. A análise de prioridade está prejudicada porque não há conflito de depósitos sobre o mesmo objeto. 3. A noção de patente envolve três elementos: outorga do estado; privilégio de exclusividade; e os requisitos previstos em lei (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). A exclusividade de exploração é decorrente de um "contrato" firmado entre o estado e o criador da invenção mediante a concessão de patente. **4. O mero depósito traduz expectativa de direito à exclusividade.** 5. Apelo do autor improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE – APL: 3134330 PE, Rel. Jones Figueiredo, data de julgamento: 17/12/2013. 4ª Câmara Cível, data de publicação: 08/01/2014).

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279 /96. **DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE.** MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 1. O simples **depósito** do **pedido** de **patente** protocolado no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à **patente**, dentre os quais se destaca o da exclusividade. Precedente desta Câmara Cível. 2. Somente após a efetiva concessão da **patente** pelo INPI o requerente poderá exercer direitos relativos à proteção industrial, dentre os quais está o de postular indenização contra terceiros que exploraram indevidamente seu invento. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Agravo interposto (TJ-PE – AGV: 201463 PE 02014635, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo, data de julgamento: 27/01/2010, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 22/02/2010).

Todavia, nos casos em que o objeto esteja em processo de patenteamento, o artigo 44, *caput* da LPI, assegura ao titular da invenção o direito de indenização contra a exploração de terceiros. Observa-se: “art. 44. 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” (BRASIL, 1996).

E ainda, o referido artigo em seu parágrafo 3º assegura 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, na forma do art. 41” (BRASIL, 1996).

2.6 EXPLORAÇÃO INDEVIDA DAS PATENTES E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Os bens da propriedade industrial, seja o modelo de utilidade ou a invenção, podem ser cedidos à outra pessoa, por exemplo, realizar uma cessão de direito, licença ou permissão de uso a terceiros, já que nem sempre a pessoa que detém a patente é o real inventor do objeto. Ou seja,



nessa linha de raciocínio, Bonetti e Jugmann (2010) ensinam que: “pode-se dizer então, que o titular da propriedade é livre para usá-la como quiser desde que esse uso não seja contrário à lei, e também é livre para impedir alguém de utilizá-la”.

A cessão de direitos é realizada mediante contrato, no qual a parte que está cedendo a exclusividade da invenção ou modelo de utilidade estabelece uma retribuição acerca desta cessão. Na licença ou permissão de uso, apesar de também serem realizadas mediante contrato nessas modalidades, o titular da invenção licencia o direito de utilizar de forma exclusiva o objeto a terceiros, mas em contraprestação terá de pagar os “royalties” dessa exploração ao inventor. (CNI, 2013).

No entanto, o art. 42 da LPI preleciona:

Art. 42: A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente (BRASIL, 1996).

Neste passo, a jurisprudência entende:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EXCLUSIVIDADE DE USO DE MARCA REGISTRADA NO INPI E DE MODELO DE UTILIDADE COM PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO NO INPI. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. **Aquele que obtém o registro de marca no INPI tem o direito de explorá-la economicamente, com exclusividade, podendo impedir que outras empresas concorrentes de mesmo mercado utilizem [...]** a mesma marca, logomarca e nome de fantasia ou algo semelhante a eles. 2. **O depósito do pedido de patente em relação ao modelo de utilidade confere ao postulante apenas expectativa de direito à exclusividade.** Entretanto, ainda que não tenha obtido o registro do modelo de utilidade, o autor pode impedir que a ré utilize sua idéia e pleitear indenização pelos danos que esse uso indevido lhe provocou, se a segunda, tendo ciência de que o primeiro é o criador da ideia, apropriou-se da expertise da produção do modelo de utilidade por causa da relação comercial pretérita havida entre ambos. 3. O dano moral da pessoa natural inventora da marca e do modelo de utilidade indevidamente utilizados pela empresa ré é in re ipsa, porquanto são evidentes os abalos à personalidade do criador ao tomar ciência do uso indevido de suas invenções por terceira pessoa. Não é difícil imaginar o sentimento de revolta e frustração da pessoa que gasta horas, dias, meses ou anos de sua vida estudando e pesquisando para desenvolver marca e produto exclusivo e que, depois de todo o esforço, vê um terceiro enriquecer com o uso indevido de sua ideia. 4. Apelo não provido. (TJ – DF – APC: 20110112134757, RI. Arnaldo Camanho de Assis, 09/12/2015, 4ª Turma Cível, DJE: 18/12/2015. Página 245).



Portanto, vê-se que o legislador mensurou a indenização no artigo 208 da LPI, que dispõe que: “art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido” (BRASIL, 1996).

Além de que, o artigo 209 da referida lei dispõe que fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver as perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos da propriedade industrial e atos de concorrência desleal (BRASIL, 1996).

Desse modo, segundo Waldo Fazzio Junior (2013) fica assegurado que haverá indenização oriunda da exploração indevida da patente ao detentor do objeto, inclusive em relação à exploração que ocorreu antes da data da publicação do pedido e da concessão efetiva da patente. No entanto, no caso de o infrator obter conhecimento do conteúdo do pedido depositado, sendo este anterior à data da publicação, irá contar, para fins de efeito de indenização em decorrência da exploração indevida, a partir da data do início da exploração.

Ainda, a LPI traz em seu bojo os crimes contra as patentes, na qual dispõem os artigos 183 a 185, que comete crime contra patente aquele que fabrica produto que seja objeto de patente sem autorização do titular, incorrendo em pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa; quem exporta, vende, expõe ou oferece a venda, destinados a fins econômicos, produto fabricado com violação de patente, ou quando obtido por meio ou processo patenteado, incorrendo em pena de detenção de 1 a 3 meses, ou multa; fornecer componente de um produto que seja patenteado, ou material para que seja realizado o processo de patenteamento, desde que a aplicação final induza à exploração do objeto da patente, incorrendo em pena de detenção de 1 a 3 meses, ou multa (BRASIL, 1996).

Ou seja, em casos de exploração indevida das patentes de invenção e de modelo de utilidade, a consequência será a necessidade de indenização ao criador da invenção, e até mesmo punição ao infrator, tendo em vista que o inventor pode levar uma vida toda para criar algo inovador, para que ironicamente um terceiro de má-fé pegue para si uma ideia alheia e receba como mérito seu o que deveria ser do real inventor do objeto.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS



Embora este instituto seja de extrema importância, a propriedade industrial não possui grandes reformas pelo legislador brasileiro, isto porque, conforme foi explanado no presente trabalho, a legislação atinente à propriedade industrial é da década de 90.

Portanto, é deveras importante que o Estado tome as providências necessárias de modo a impor uma correta utilização dos mandamentos ligados à propriedade industrial, sobretudo no tocante à responsabilização pelo uso indevido do instituto, garantindo ao inventor uma segurança maior caso ocorra uma eventual exploração indevida. Além disso, seria de grande relevância que o processo de patenteamento da concessão das invenções e dos modelos de utilidade fossem mais céleres, fazendo com que as novidades chegassem ao consumidor e ao comércio de forma mais rápida para comercialização, motivando, assim, a produção de novidades.

Mesmo que hoje exista certa proteção à invenção ou modelo de utilidade, a morosidade no processo de registro pode prejudicar o inventor. Desse modo, a celeridade no registro da patente também geraria uma maior proteção contra abusos, garantindo uma maior segurança aos inventores.

Assim, fica evidenciado diante de tudo o que fora elucidado, que referido tema é de suma importância para a indústria e conseqüentemente para a população, pois com o avanço da tecnologia se faz cada vez mais necessário a criação das invenções e dos modelos de utilidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, F. C. M DE; FRANCESCHET, J. C; PAVIONE, L DOS S. EXAME DA OAB – TODAS AS DISCIPLINAS. Salvador: JUSPODIVM, 2017.

BARBOSA, A. L. F; MACEDO, M. F. G. PATENTES, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO: UM MANUAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL [ONLINE]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. Disponível em <<https://static.scielo.org/scielobooks/6tmww/pdf/macedo-8585676787.pdf>> Acesso em: 25/09/2017.

BOCCHINO, L. DE O; *et al.* PROPRIEDADE INTELECTUAL – CONCEITOS E PROCEDIMENTOS. Brasília: Advocacia-Geral da União, 2010. Disponível em <<http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura->



universitaria/diretorias/direc/nit/publicacoes/LivroPIConceitoseProcedimentos.pdf> Acesso em: 12/10/2017.

BONETTI, E. A.; JUNGSMANN, D. M. INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL – GUIA PARA O DOCENTE. Brasília: SENAI, 2010. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_docente_iel-senai-e-inpi.pdf> Acesso em: 12/10/2017.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Atualizada até a emenda constitucional nº. 91, de 18/02/2016. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 25/09/2017.

BRASIL. **Lei nº. 9.279**, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de maio de 1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm> Acesso em: 21/09/2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Recurso de Agravo. TJ-PE – AGV: 201463 PE 02014635. Relator: Leopoldo de Arruda Raposo. **Pesquisa de Jurisprudência**. Acórdão, 22 fevereiro 2010. Disponível em <<https://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14608140/agravo-agv-201463-pe-02014635>> Acesso em: 03/11/2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Recurso de Apelação. TJ-PE – APL: 3134330. Relator: Jones Figueiredo. **Pesquisa de Jurisprudência**. Acórdão, 08 janeiro 2014. Disponível em <<https://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/159612625/apelacao-apl-3134330-pe>> Acesso em: 03/11/2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Recurso de Apelação Cível. TJ-DF – APC: 20110112134757. Relator: Arnaldo Camanho de Assis. **Pesquisa de Jurisprudência**. Acórdão, 18



dezembro 2015. Disponível em <<https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/270027992/apelacao-civel-apc-20110112134757>> Acesso em: 12/11/2017.

COELHO, F. U. MANUAL DE DIREITO COMERCIAL: DIREITO DE EMPRESA – 25ª EDIÇÃO. São Paulo: Saraiva, 2013.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA – REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO. Brasília: CNI, 2013. Disponível em <http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2013/05/24/404/20130524150112242823i.pdf> Acesso em: 27/10/2017.

FAZZIO JR, W. MANUAL DE DIREITO COMERCIAL – 14ª EDIÇÃO. São Paulo: ALTAS S.A, 2013.

LEIS, S. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO E A PROPRIEDADE INTELECTUAL. Disponível em <http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=169&pp=1&pi=2> Acesso em: 20/10/2017.

MARCOLIN, N. A PRIMEIRA PATENTE – PEDIDO DE PRIVILÉGIO INDUSTRIAL PARA MÁQUINA DE DESCASCAR CAFÉ É DE 1822. Disponível em <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2002/02/06_mem%C3%B3ria.pdf> Acesso em: 21/09/2017.

MILHORANZA, M. G. REGISTRO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em <<http://www.tex.pro.br/home/artigos/65-artigos-mai-2008/6054-registro-da-propriedade-industrial>> Acesso em: 12/10/2017.

NEGRÃO, R. MANUAL DE DIREITO COMERCIAL E DE EMPRESA – VOLUME 1, 9ª EDIÇÃO. São Paulo: SARAIVA, 2012.



6º SIMPÓSIO
DE SUSTENTABILIDADE



26 A 28 DE JUNHO DE 2018



RAMOS, A. L. S. C; OLIVEIRA JR, F. A DE A. A DE. DIREITO EMPRESARIAL – COLEÇÃO OAB. Salvador: JUSPODIVM, 2016.

SILVA, R. P DA; CANALLI, M. W. UMA BREVE HISTÓRIA DAS PATENTES: ANALOGIAS ENTRE CIÊNCIA/TECNOLOGIA E TRABALHO INTELECTUAL/TRABALHO OPERACIONAL. Disponível em

<<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>> Acesso em: 21/09/2017.